

# VU Research Portal

## A comparative law perspective on the Dutch seizure to preserve evidence

Maas, Wilhelmus Johannes Gerardus

2021

### **document version**

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in VU Research Portal](#)

### **citation for published version (APA)**

Maas, W. J. G. (2021). *A comparative law perspective on the Dutch seizure to preserve evidence*. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam]. BOOM.

### **General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

### **Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

### **E-mail address:**

[vuresearchportal.ub@vu.nl](mailto:vuresearchportal.ub@vu.nl)

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief



# NEDERLANDS BEWIJSBESLAG IN RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF

W.J.G. MAAS

Boom juridisch  
Den Haag  
2021

Omslagontwerp: Textcetera, Den Haag  
Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag

© 2021 W.J.G. Maas | Boom juridisch

*Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.*

*Voor zover het maken van verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet of de reproductieregeling van Stichting Reprorecht dient daarvoor een billijke vergoeding te worden voldaan aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, [www.reprorecht.nl](http://www.reprorecht.nl)). Voor het verveelvoudigen en openbaar maken van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave als toelichting bij het onderwijs, bijvoorbeeld in een (digitale) leeromgeving of een reader (art. 16 Auteurswet), dient een regeling te worden getroffen met Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, [www.stichting-uvo.nl](http://www.stichting-uvo.nl)).*

*No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.*

ISBN 978-94-6290-784-3  
ISBN 978-90-8974-538-5 (e-book)  
NUR 820

[www.boomjuridisch.nl](http://www.boomjuridisch.nl)

## VOORWOORD

In 1994 verscheen het befaamde artikel van Barendrecht en Van den Reek over exhibitieplicht en bewijsbeslag in WPNR.<sup>1</sup> In dit artikel werkten zij de juridische grondslag voor het leggen van een bewijsbeslag uit. Artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat hij die daarbij een rechtmatig belang heeft op zijn kosten 'inzage, afschrift of uittreksel' kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Barendrecht en Van den Reek lazen hierin een aanspraak op 'afgifte' als bedoeld in artikel 730 Rv, waardoor de mogelijkheid ontstond om de betreffende bescheiden ter bewaring van recht in beslag te nemen. Het bewijsbeslag was geboren.

Al snel bleek het bewijsbeslag een enorme behoefte in de rechtspraktijk te vervullen. In een *civil law* rechtssysteem waarin rechters lijdelijk behoren te zijn en waarin waarheidsvinding niet op dezelfde wijze geborgd is als in bijvoorbeeld landen met een *common law* traditie, is het soms erg lastig om als aanlegger de onderste steen boven te krijgen. Toegegeven, de instrumenten van het voorlopige deskundigenbericht en het voorlopige getuigenverhoor hebben een bepaalde waarde bij het vergaren van bewijs in een pre-procedure fase, maar veelal komt het aan op de eigen private recherche van de aanlegger. Private recherche is natuurlijk aan de grenzen van het recht gebonden en kent een weinig invasief karakter. Om bewijs te vergaren dat in het bezit is van derden, is de vrijwillige medewerking van deze derden vereist. Als die medewerking niet wordt gegeven of als bewijs wordt kwijtgemaakt door de derde, staat de aanlegger met lege handen. Met de geboorte van het bewijsbeslag werd deze impasse doorbroken.

Hoewel in ons land het bewijsbeslag ontstaan is buiten het domein van intellectuele eigendom (IE) (maar vervolgens wel veelvuldig binnen het IE-domein werd toegepast), is het bewijsbeslag in de ons omringende landen veelal ontstaan als middel dat uitsluitend ter beschikking stond van de IE-rechthebbende. In sommige

---

1. Barendrecht & Van den Reek 1994, p. 739-745. Voordien werd overigens ook door Hoyng reeds gewezen op de mogelijkheid om op bepaalde documenten beslag tot inzage te kunnen leggen. Zie Hoyng 1991.

Europese landen was men zelfs al ruim voor 1994 bekend met het bewijsbeslag in IE-zaken. In Frankrijk werd al in 1793 de *saisie-contrefaçon* – weliswaar in een meer rudimentaire vorm dan vandaag de dag – geïntroduceerd. In 1854 introduceerde ook België zijn eigen bewijsbeslag, thans bekend als het beslag inzake namaak, in eerste instantie voor inbreuk op octrooien. Ook het Verenigd Koninkrijk kent sinds 1975 een vorm van bewijsbeslag, beter bekend onder de aanduiding ‘Anton Piller order’ of ‘search order’.

In met name Frankrijk en België zijn de nationale vormen van het bewijsbeslag in de loop van de jaren steeds verder uitgewerkt tot het huidige effectieve instrument in de strijd tegen inbreuk op IE-rechten. De Nederlandse IE-praktijk moest zich echter bedruipen met het commune bewijsbeslag, waaraan – vergeleken met zijn buitenlandse equivalenten – nogal wat beperkingen kleven. De grootste beperking is dat het door Barendrecht en Van den Reek ontwikkelde bewijsbeslag op grond van artikel 730 jo. artikel 843a Rv feitelijk een tweetrapsraket is, waarbij een conservatoire en een executoriale fase moeten worden doorlopen. In de conservatoire fase kunnen bepaalde bescheiden worden beslagen en in bewaring worden genomen. Deze beslaglegging kan op eenzijdig verzoek worden toegestaan. Echter, inzage kan pas worden verkregen nadat op grond van artikel 843a Rv inzage is gevorderd en toegestaan in een procedure op tegenspraak. Pas dan zal de executoriale fase ingaan en kunnen de in beslag genomen bescheiden worden ingezien. De verweerder heeft dus alle tijd en mogelijkheden (zij het binnen het kader van artikel 843a Rv) om inzage te voorkomen. Dit is een belangrijk nadeel ten opzichte van onder meer de Franse *saisie-contrefaçon* en het Belgische ‘beslag inzake namaak’, waarbij wel direct inzage kan worden verkregen in het resultaat van de beslaglegging.

Met de komst van de Richtlijn 2004/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn of kortweg de Richtlijn) veranderde het landschap van het Nederlandse intellectuele-eigendomsrecht aanzienlijk. Met de implementatie van de Richtlijn is het bewijsbeslag in IE-zaken ondergebracht in de artikelen 1019b tot en met d Rv.

Ook buiten het IE-domein heeft het bewijsbeslag inmiddels vaste voet aan de grond gekregen.<sup>2</sup> In 2013 oordeelde de Hoge Raad in een prejudiciële beslissing dat via artikel 843a jo. artikel 730 Rv ons Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in het leggen van een commuun bewijsbeslag. Hierbij werd de Hoge Raad in belangrijke mate geïnspireerd door het IE-bewijsbeslag zoals door de Handhavingsrichtlijn reeds in april 2006 was geïntroduceerd in ons rechtstelsel.<sup>3</sup>

2. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest). In de literatuur wordt echter ook nadien nog gepleit voor codificatie. Zie Van de Kuilen & Baghery 2015, p. 129. Zie ook Maes 2014, p. 168-174; De Knijff 2015, p. 96-101.

3. Bronneman 2019, p. 6.

Maar zowel voor het bewijsbeslag in IE-zaken (ex artikel 1019b-d Rv) als voor het commune bewijsbeslag (ex artikel 843a jo. artikel 730 Rv) geldt dat ondanks de codificatie respectievelijk het arrest van de Hoge Raad<sup>4</sup> vele praktische en juridische (fundamentele) vragen onbeantwoord zijn gebleven.<sup>5</sup> De jurisprudentie vanaf 29 april 2006 laat een enorme verdeeldheid zien ten aanzien van de bewijsbeslagmaatregel. Ook in de literatuur is over dit voor de praktijk zeer belangrijke onderwerp geen eensgezindheid. Een systematisch onderzoek naar het Nederlandse bewijsbeslag ontbreekt vooralsnog. Een dergelijk onderzoek is gezien de vele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden van de regelingen dogmatisch gerechtvaardigd en in mijn ogen ook van een groot praktisch belang.

In het algemene Deel 1 beschrijf ik met name de Handhavingsrichtlijn, waarmee het bewijsbeslag in Nederland voor het eerst vaste (gecodificeerde) voet aan de grond heeft gekregen. Vervolgens heb ik in Deel 2 van dit onderzoek geprobeerd een overzicht te geven van hoe het bewijsbeslag functioneert in rechtssystemen die reeds geruime tijd bekend zijn met deze maatregel, zoals die in België, Frankrijk en Engeland. Ook heb ik een rechtsstelsel onderzocht waarin – net als in Nederland – pas na de Richtlijn de ontwikkeling van het bewijsbeslaginstrument in een sneltreinvaart is gekomen, namelijk het rechtsstelsel in Duitsland. In Deel 3 ga ik in op het bewijsbeslag in Nederland, waarbij ik heb getracht alle (dogmatische en praktische) vragen die in verband hiermee opkomen, mede in het licht van de gemaakte rechtsvergelijking, van een antwoord te voorzien. Aangezien het verkrijgen van inzage in het in beslag genomen bewijs een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het goed functioneren van het bewijsbeslag als bewijsbeschermende maatregel, zal ik ook op die aspecten nader ingaan. Na een compleet overzicht te hebben verkregen van alle vragen en eventuele knelpunten in het Nederlandse bewijsbeslaginstrument, kom ik op basis van het rechtsvergelijkend onderzoek van de andere genoemde Europese rechtsstelsels tot mijn conclusies en enkele aanbevelingen teneinde de Nederlandse maatregelen effectiever te maken, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van alle betrokken (proces)partijen.

Literatuur en rechtspraak zijn bijgewerkt tot 1 januari 2020. Bijzondere vermelding verdient de inspiratie die ik heb gekregen van mijn ‘oude baas’ en huidige promotor prof. mr. C.J.J.C. van Nispen en de steun van mijn kantoor Taylor Wessing. Ook wil ik in het bijzonder mijn dank uiten aan Carreen Shannon en Charlotte Garnitsch, met wie ik samen een boek over de Handhavingsrichtlijn heb geschreven. Ik heb dankbaar uit ons eerdere werk kunnen putten als een basis voor

4. In het voorontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht wordt thans voorgesteld om deze uitspraak van de Hoge Raad in de wet te verankeren.
5. Zie Huydecoper 2004, p. 123, die de aanmerkelijke onduidelijkheid van de concrete voorschriften van de Richtlijn als bezwaarlijk kenschetst. Zie ook Ten Wolde 2014, p. 11. Zie ook de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor het arrest Molenbeek Invest, waarin zij in r.o. 2.30 opmerkt: ‘In de praktijk doen zich met betrekking tot het conservatoir bewijsbeslag uitvoeringsvragen voor (...) die voor talrijke complicaties kunnen zorgen.’



mijn onderzoek. Tot slot gaat mijn dank, maar vooral liefde, uit naar Jolanda, Lieze en Siem, die de laatste jaren tijdens alle gezinsvakanties mijn aandacht hebben moeten delen met mijn onderzoek, en mij daarbij desondanks altijd hebben gesteund.

## LIJST VAN AFKORTINGEN

AFSSAPS	Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
A-G	advocaat-generaal
AMI	Tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht
Ann. propr. Ind	Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire
art.	artikel(en)
Aw	Auteurswet
Bb	Bedrijfsjuridische berichten
BIE	Bijblad bij de Industriële Eigendom/Berichten Industriële Eigendom
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
Beslagr.	Beslagrechter
Bull. Civ.	Bulletin Civile
BVIE	Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
BW	Burgerlijk Wetboek
Cass.	Belgisch Hof van Cassatie
Civ.	Cour de Cassation, Chambre civile
Com.	Cour de Cassation, Chambre commerciale
Commissie	Europese Commissie
CPC	Code de procédure civile
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CPR	Civil Procedure Rules
diss.	dissertatie
Dw	Databankenwet
EER	Europese Economische Ruimte
EEX-Verdrag	Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Europees Executieverdrag)
EIPR	European Intellectual Property Review
EU	Europese Unie
ESC	Economisch en Sociaal Comité

EVRM	Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Gaz.Pal.	Gazette du Palais
Ger.W.	Gerechtigd Wetboek
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Hnw	Handelsnaamwet
HR	Hoge Raad
HvJ EU	Hof van Justitie van de Europese Unie
ICIP	L'Ingénieur Conseil Intellectual Property
IE	intellectuele eigendom
IE-rechten	rechten van intellectuele eigendom
IEF	<a href="http://www.ie-forum.nl">www.ie-forum.nl</a>
IEPT	<a href="http://www.boek9.nl/www.iept.nl">www.boek9.nl/www.iept.nl</a>
InstGE	Entscheidungen der Instanzrechtsprechung zum Recht des geistigen Eigentums
Ing.Cons.	L'ingénieur-conseil: revue technique et juridique des droits intellectuels (later voortgezet als ICIP)
IPEC	Intellectual Property Enterprise Court
IRDI	Intellectuele Rechten Droits Intellectuele
JBPR	Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht
JCJ	Jurisprudence du code judiciaire
JIN	Jurisprudentie in Nederland
JLMB	Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
jo.	juncto
JOR	Jurisprudentie Onderneming & Recht
J.T.	Journal des tribunaux
Jurinpi	Jurisprudence Institut national de la propriété industrielle
Kamerstukken I	Kamerstukken Eerste Kamer
Kamerstukken II	Kamerstukken Tweede Kamer
KG	Kort Geding
LG	Landesgericht
LOVC	Landelijk overleg van de voorzitters van de sectoren civiel van de rechtbanken
MarkenG	Marken Gesetz
MDR	Monatschrift für Deutsches Recht
m.nt.	met noot
MvT	memorie van toelichting
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
NJB	Nederlands Juristenblad
NJF	Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs Report

NTBR	Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NtER	Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
NV	nota naar aanleiding van het verslag
OLG	Oberlandesgericht
par.	paragra(a)f(en)
Parl. Gesch.	parlementaire geschiedenis
Parl.St.	parlementaire stukken
PatG	Patentgesetz
PIBD	Propriété Intellectuelle – Bulletin Documentaire
PD	Practice Directions
Pres.	president
Rb.	rechtbank
RABG	Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
RBP	Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht
Richtlijn	Handhavingsrichtlijn
RIPIA	Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
r.o.	rechtsoverweging(en)
ROW 1995	Rijksoctrooiwet 1995
Rv	Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
RvdW	Rechtspraak van de Week
RW	Rechtskundig Weekblad
Stb.	Staatsblad
TBH	Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
TCR	Tijdschrift voor Civiele Rechtpleging
TGI	Tribunal de Grande Instance
Trb.	Tractatenblad
TRIPs	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ Verdrag inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom
TvPP	Tijdschrift voor de Procespraktijk
Tw	Topografiewet
UvP	Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
Vo.	Verordening
Vzr.	Voorzieningenrechter
WIPO	World Intellectual Property Organization / Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
WNR	Wet op de naburige rechten
WPNR	Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
ZPO	Zivilprozessordnung
ZPW	Zaaizaad- en Plantgoedwet



# INHOUD

DEEL I	ALGEMEEN	23
<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	25
1.1	Verantwoording en probleemstelling	25
1.2	Afbakening	27
1.3	Methodologie	28
1.4	Onderzoeksvragen	29
<b>2</b>	<b>De Handhavingsrichtlijn</b>	31
2.1	Inleiding	31
2.2	Het wetgevingsproces	32
2.2.1	Het Groenboek	32
2.2.2	Reacties uit de praktijk	35
2.2.3	De aanloop naar een ontwerprichtlijn	36
2.2.4	De ontwerprichtlijn	38
2.2.5	Kritiek in de literatuur	39
2.2.6	Advies van het Economisch en Sociaal Comité	41
2.2.7	Behandeling in het Europees Parlement	42
2.2.7.1	Voorbehandeling in de Parlementaire Commissie Juridische Zaken en de Interne Markt	42
2.2.7.2	Plenaire behandeling en goedkeuring door het Europees Parlement	46
2.2.8	Behandeling en goedkeuring door de Raad	48
2.3	Verhouding tot TRIPs	48
2.4	Verhouding tot het mededingingsrecht	50
2.5	Toepassingsgebied	50
2.6	Verhouding tot het materiële recht	53
2.7	Bevoegde personen	54
2.8	Inwerkingtreding	55
2.9	Analyse artikel 7 van de Richtlijn	56
2.9.1	Inleiding	56
2.9.2	Doel en strekking	58

2.9.3	Wanneer dient het verzamelde bewijs beschikbaar te zijn?	59
2.9.4	Voorwaarden voor de maatregelen van artikel 7	59
2.9.5	Bewijs	61
2.9.6	Herziening	62
2.9.7	Passende zekerheid	63
2.9.8	Eis in de hoofdzaak	63
2.9.9	Schadevergoeding	64
2.9.10	Identiteit van getuigen	64
2.10	Beantwoording onderzoeksvragen	64
DEEL II	RECHTSVERGELIJKING	67
3	<b>Het bewijsbeslag in Frankrijk</b>	69
3.1	Inleiding en ontstaansgeschiedenis	69
3.1.1	Inleiding	69
3.1.2	Ontstaansgeschiedenis	70
3.2	Mogelijke beslagmaatregelen	73
3.2.1	De beschrijving	73
3.2.2	De fysieke inbeslagname	74
3.3	Doel en strekking van de saisie	75
3.4	Beslagobjecten	76
3.5	Voorwaarden voor een saisie	76
3.5.1	Geen <i>prima facie</i> beoordeling	76
3.5.2	Bescherming vertrouwelijke informatie	77
3.5.3	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	78
3.6	Procedurele aspecten van een saisie	78
3.6.1	Bevoegde personen	78
3.6.1.1	Octrooirechten	79
3.6.1.2	Auteursrechten en naburige rechten	79
3.6.2	Verzoekschrift	80
3.6.3	Absolute en relatieve competentie	81
3.6.4	Behandeling verzoek – ex parte	82
3.6.5	Grijs maken van een saisie	82
3.6.6	Verlof	83
3.6.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	84
3.6.8	Openbaarheid verlof	84
3.7	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een saisie	85
3.7.1	Wie mag aanwezig zijn?	85
3.7.2	Overleg tussen deurwaarder en verzoeker	86
3.7.3	Toegang tot elke plaats – tijdstippen	86
3.7.4	Medewerkingsplicht	87

3.7.5	Repeterende saisie	87
3.7.6	De rol van de deurwaarder	88
3.7.7	Het rapport van de deurwaarder	89
3.7.8	De rol van een deskundige	90
3.8	Rechtsmiddelen tegen een saisie	91
3.8.1	Intrekking of wijziging van het verlot	91
3.8.2	Verbod van een nieuwe saisie	91
3.9	Eis in de hoofdzaak	92
3.10	Schadeloosstelling verweerder	92
3.11	Saisie bij derden	92
3.12	Onrechtmatig verkregen bewijs	93
3.13	Saisie ter zake inbreuk in het buitenland	93
3.14	Beantwoording onderzoeksvragen	93
<b>4</b>	<b>Het bewijsbeslag in België</b>	<b>95</b>
4.1	Inleiding en ontstaansgeschiedenis	95
4.1.1	Inleiding	95
4.1.2	Ontstaansgeschiedenis	95
4.2	Mogelijke beslagmaatregelen	98
4.2.1	De beschrijvende maatregelen	98
4.2.2	De bewarende maatregelen	99
4.3	Doel en strekking van het beslag inzake namaak	99
4.4	Beslagobjecten	100
4.5	Voorwaarden voor het beslag inzake namaak	101
4.5.1	Voorwaarden voor de beschrijvende maatregelen	101
4.5.1.1	Geldigheid ingeroepen IE-recht	102
4.5.1.2	Inbreuk of dreigende inbreuk	103
4.5.1.3	Proportionaliteit en subsidiariteit	104
4.5.2	Voorwaarden voor de bewarende maatregelen	104
4.5.2.1	Geldigheid ingeroepen IE-recht	105
4.5.2.2	Inbreuk kan niet redelijkerwijze worden betwist	105
4.5.2.3	Proportionaliteit en subsidiariteit	105
4.5.3	Bescherming vertrouwelijke informatie	106
4.5.4	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	108
4.6	Procedurale aspecten van het beslag inzake namaak	108
4.6.1	Bevoegde personen	108
4.6.2	Verzoekschrift	110
4.6.3	Absolute en relatieve competentie	111
4.6.4	Behandeling verzoek – horen van partijen	112
4.6.5	Grijs maken van ex parte beslag inzake namaak	113
4.6.6	Verlot	113
4.6.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	115



4.6.8	Openbaarheid beschikking	115
4.7	Procedurale aspecten rondom de uitvoering van een beslag inzake namaak	115
4.7.1	Wie mag aanwezig zijn?	115
4.7.2	Overleg tussen deskundige en verzoeker	116
4.7.3	Toegang tot elke plaats	116
4.7.4	Medewerkingsplicht	117
4.7.5	Repeterend beslag inzake namaak	117
4.7.6	De rol van de deskundige	118
4.7.7	Wraking of vervanging van een deskundige	119
4.7.8	Het verslag van de deskundige	120
4.7.9	De rol van de deurwaarder	121
4.8	Opheffing beslag inzake namaak	121
4.9	Eis in de hoofdzaak	124
4.10	Verval van beslag inzake namaak	125
4.10.1	Verval bij uitblijven hoofdzaak	125
4.10.2	Verval na beslissing in hoofdzaak	125
4.11	Schadeloosstelling verweerder	125
4.12	Beslag inzake namaak bij derden	127
4.13	Onrechtmatig verkregen bewijs	128
4.14	Beslag inzake namaak ter zake inbreuk in het buitenland	129
4.15	Beantwoording onderzoeksvragen	129
<b>5</b>	<b>Het bewijsbeslag in Engeland</b>	<b>131</b>
5.1	Inleiding	131
5.2	Ontstaansgeschiedenis	132
5.2.1	Anton Piller KG tegen Manufacturing Processes Ltd e.a.	132
5.2.2	Universal City Studios Inc. tegen Mukhtar & Sons Ltd	134
5.3	Mogelijke maatregelen	134
5.4	Doel en strekking van een search order	135
5.5	Beslagobjecten	135
5.6	Voorwaarden voor een search order	136
5.6.1	‘An extremely strong prima facie case’	136
5.6.2	‘Very serious potential or actual damage’	136
5.6.3	‘Real possibility of destruction or disposal of material’	137
5.6.4	‘Not excessive or out of proportion’	137
5.6.5	Bescherming vertrouwelijke informatie	137
5.7	Procedurale aspecten van een search order	138
5.7.1	Bevoegde personen	138
5.7.2	Bevoegdheid rechtbank	139
5.7.3	Documenten	139

5.7.4	Ex parte – mondelinge behandeling	140
5.7.5	De verklaring	141
5.7.6	De concept-search order	141
5.7.7	De toezeggingen van de verzoeker	142
5.7.8	Kennisgeving van strafvervolging	143
5.7.9	Plichten van de advocaat van de verzoeker	144
5.7.10	Betekening van de search order	144
5.7.11	Grijsmaking van een search order	145
5.7.12	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	145
5.7.13	Openbaarheid beslissing	145
5.8	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een search order	145
5.8.1	Wie mag aanwezig zijn?	145
5.8.2	Overleg met de verzoeker	146
5.8.3	Toegang tot elke plaats	146
5.8.4	Medewerkingsplicht	146
5.8.5	Repeterende search order	147
5.8.6	De rol van de Supervising Solicitor	147
5.8.7	Het rapport van de Supervising Solicitor	149
5.9	Opheffing search order	149
5.10	Eis in de hoofdzaak	150
5.11	Schadeloosstelling verweerder	151
5.12	Search order jegens een derde	151
5.13	Onrechtmatig verkregen bewijs	151
5.14	Search order ter zake van inbreuk in het buitenland	151
5.15	Beantwoording onderzoeksvragen	152
<b>6</b>	<b>Het bewijsbeslag in Duitsland</b>	<b>155</b>
6.1	Inleiding	155
6.2	Mogelijke maatregelen	156
6.3	Doel en strekking van het inspectiebevel	157
6.4	Inspectieobjecten	157
6.5	Voorwaarden voor het inspectiebevel	158
6.5.1	Geldigheid ingeroepen IE-recht	158
6.5.2	Waarschijnlijkheid van inbreuk	159
6.5.3	Proportionaliteit en subsidiariteit	161
6.5.4	Bescherming vertrouwelijke informatie	162
6.5.4.1	Algemeen	162
6.5.4.2	Waarborgen conform het ‘Düsseldorfer Verfahren’	163
6.5.4.3	Procedure tot vrijgave van het deskundigenrapport	165
6.5.4.4	Rechtsmiddel tegen vrijgavebeslissing	167
6.5.4.5	Waarborgen in een opvolgende inbreukprocedure	168

6.5.4.6	Verbod op gebruik	168
6.5.5	Feitelijke beschikking	168
6.5.6	Spoeoediseend belang of vrees voor verduistering	169
6.6	Procedurale aspecten van het inspectiebevel	169
6.6.1	Bevoegde personen	169
6.6.2	Beschikbare procedures	169
6.6.3	Verzoekschrift	171
6.6.4	Absolute en relatieve competentie	171
6.6.5	Horen van partijen	172
6.6.6	Grijs maken van een ex parte inspectiebevel	172
6.6.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	173
6.6.8	Openbaarheid beslissing	173
6.7	Procedurale aspecten rondom de uitvoering van een inspectiebevel	174
6.7.1	Wie mag aanwezig zijn?	174
6.7.2	Overleg tussen deskundige en verzoeker	174
6.7.3	Toegang tot elke plaats	174
6.7.4	Medewerkingsplicht	175
6.7.5	Repeterend inspectiebevel	175
6.7.6	De rol van de deskundige	175
6.7.7	Wraking of vervanging van een deskundige	176
6.7.8	Het verslag van de deskundige	176
6.7.9	De rol van de deurwaarder	176
6.8	Opheffing inspectiebevel	177
6.9	Eis in de hoofdzaak	177
6.10	Verval van het inspectiebevel	178
6.11	Schadeloosstelling geïnspecteerde	178
6.12	Inspectie bij derden	179
6.13	Onrechtmatig verkregen bewijs	179
6.14	Inspectiebevel ter zake inbreuk in het buitenland	180
6.15	Beantwoording onderzoeksvragen	180
DEEL III NEDERLAND		183
7	<b>Het bewijsbeslag in Nederland</b>	185
7.1	Algemene aspecten van het Nederlandse civiele procesrecht	185
7.2	Bewijsvergaringinstrumenten	187
7.2.1	Voorlopig getuigenverhoor en getuigenverhoor	187
7.2.2	Voorlopig deskundigenbericht en deskundigenbericht	189
7.2.3	Plaatsopneming en bezichtiging	191
7.2.4	Exhibitieplicht	192
7.2.4.1	Inleiding	192

7.2.4.2	Rechtsbetrekking conform artikel 843a Rv en conform artikel 1019a jo. artikel 843a Rv	192
7.2.4.3	Bepaalde bescheiden ex artikel 843a Rv en ander bewijsmateriaal ex artikel 1019a Rv	199
7.2.4.4	Rechtmatig belang	201
7.2.5	Bewijsbeslag	201
7.3	Het bewijsbeslag in IE-zaken	203
7.3.1	Inleiding	203
7.3.2	Mogelijke maatregelen	204
7.3.3	Verschillen met het commune bewijsbeslag	206
7.4	Doel en strekking van de bewijsbeschermende maatregelen	207
7.4.1	Inleiding	207
7.4.2	De bewijsbeslagmaatregelen van artikelen 1019b-d Rv	207
7.4.2.1	Algemeen	207
7.4.2.2	Fysieke inbeslagneming	211
7.4.2.3	Gedetailleerde beschrijving en monsterneming	213
7.4.3	Commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv	213
7.4.4	Commune overige bewijsbeslagmaatregelen	214
7.4.5	Toetsingsmaatstaf per maatregel	216
7.4.5.1	Inleiding	216
7.4.5.2	Huidig inzageregime	217
7.4.5.3	Fysieke inbeslagneming ex artikel 1019b Rv	222
7.4.5.3.1	Fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen	222
7.4.5.3.2	Fysieke inbeslagneming van bescheiden	224
7.4.5.4	Gedetailleerde beschrijving en monsterneming ex artikel 1019d Rv	226
7.4.5.5	Het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv	228
7.4.5.6	De commune overige bewijsbeslagmaatregelen	229
7.5	Toepassingsgebied bewijsbeslag	229
7.6	Bewijsbeslagobject	232
7.7	Voorwaarden voor het IE-bewijsbeslag	234
7.7.1	(Dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk	234
7.7.2	Proportionaliteit en subsidiariteit	236
7.7.3	Bescherming vertrouwelijke informatie	239
7.7.4	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	245
7.8	Procedurele aspecten rondom het verkrijgen van een verlof	247
7.8.1	Bevoegde personen	247
7.8.2	Verzoekschrift	248

7.8.3	Absolute en relatieve competentie	249
7.8.4	Behandeling verzoek – horen van partijen	253
7.8.5	Grijsmaking	255
7.8.6	Verlof – minuut of grosse	258
7.8.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	258
7.8.8	Publicatie van beschikking	258
7.9	Procedurale aspecten rondom de uitvoering van het bewijsbeslag	259
7.9.1	Wie mag aanwezig zijn?	259
7.9.2	Overleg tussen deurwaarder en verzoeker	261
7.9.3	Toegang tot elke plaats	262
7.9.4	Medewerkingsplicht	262
7.9.5	Uitvoerbaar op welke dagen en uren	266
7.9.6	Repeterend bewijsbeslag	266
7.9.7	Uitvoering bewijsbeslag met bewaring	267
7.9.8	Uitvoering beschrijving	271
7.9.9	Uitvoering monsterneming	272
7.9.10	Betekening proces-verbaal	273
7.10	Opheffing bewijsbeslag	274
7.10.1	Inleiding	274
7.10.2	Herroepen of opheffen	275
7.10.3	Opheffing of wijziging bewijsbeslag	275
7.10.4	Welke rechter is bevoegd tot opheffing?	276
7.10.5	Opheffing alleen bij een ex parte verleend beslagverlof	276
7.10.6	Opheffingsgronden	277
7.10.7	Gevolgen opheffing	281
7.11	Eis in de hoofdzaak	282
7.11.1	Inleiding	282
7.11.2	Eis in de hoofdzaak volgens artikel 700 lid 3 Rv	282
7.11.2.1	Algemeen	282
7.11.2.2	Inbreukprocedure of 843a-procedure?	282
7.11.2.3	Bodemprocedure of kort geding	283
7.11.2.4	Termijn	284
7.11.3	Eis in de hoofdzaak volgens artikel 1019i Rv	285
7.11.3.1	Algemeen	285
7.11.3.2	Inbreukprocedure	287
7.11.3.3	Bodemprocedure; geen kort geding	287
7.11.3.4	Redelijke termijn	288
7.12	Verval van bewijsbeslag	288
7.12.1	Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv	288

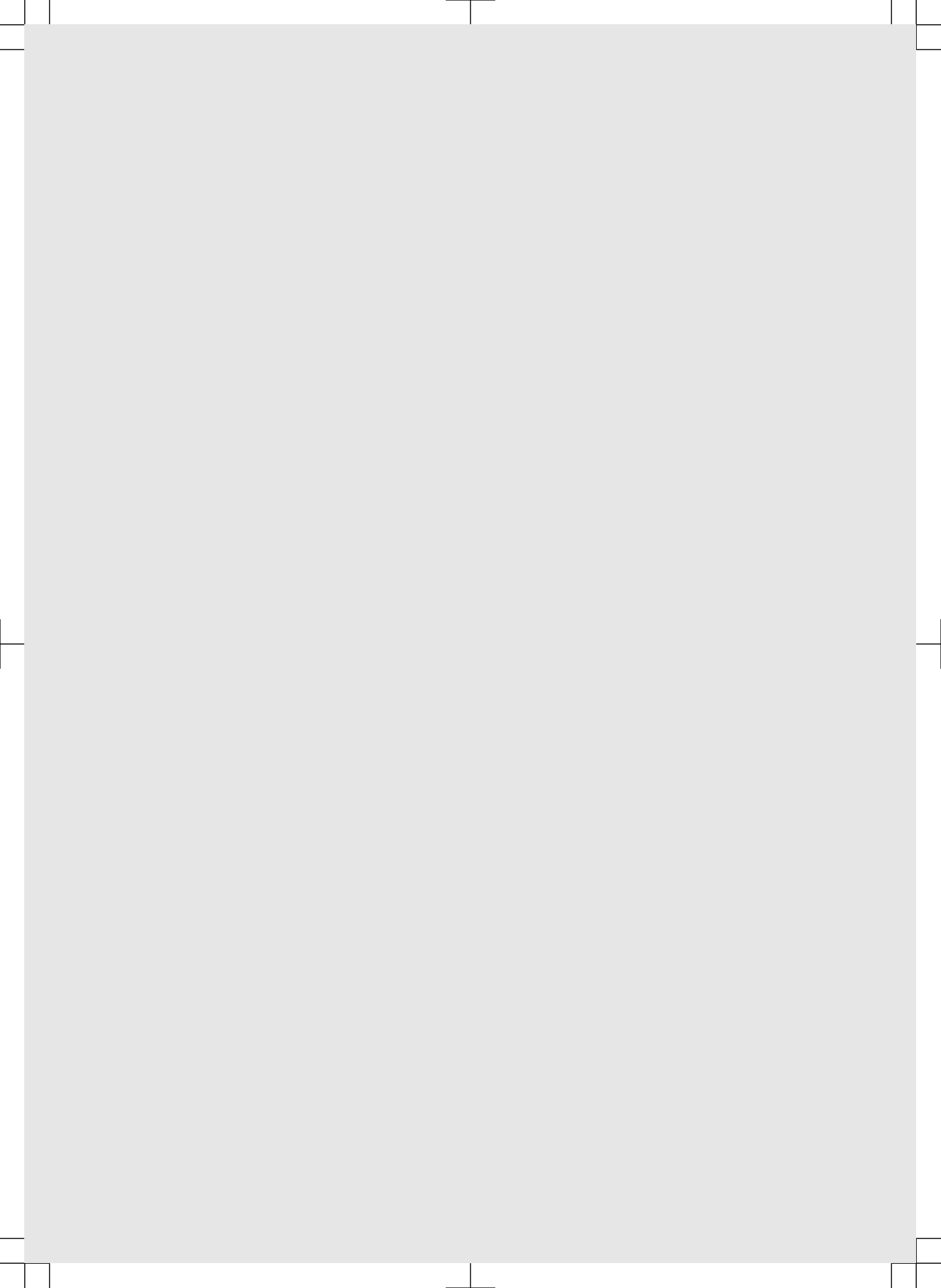
7.12.2	Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv	289
7.12.3	Verval na beslissing in hoofdzaak	290
7.13	Schadevergoedingsplicht	291
7.14	Bewijsbeslag bij derden	293
7.14.1	Algemeen	293
7.14.2	Eigendom van inbreukmaker op gehuurde locatie	294
7.14.3	Eigendom van inbreukmaker door derde gehouden	294
7.14.4	Eigendom van derde	295
7.15	Onrechtmatig verkregen bewijs	296
7.16	Bewijsbeslag ter zake inbreuk in het buitenland	297
7.17	Anti-suit injunction	301
<b>8</b>	<b>Conclusie en aanbevelingen</b>	<b>303</b>
8.1	Inleiding	303
8.2	Nederlandse praktijk	303
8.2.1	De obstakels	304
8.2.2	De hutspot van maatregelen	308
8.2.3	De oplossing	309
8.3	Aanbevelingen	311
	<b>English summary</b>	<b>315</b>
	<b>Literatuurlijst</b>	<b>325</b>
	<b>Rechtspraakoverzicht</b>	<b>341</b>
	<b>BIJLAGEN</b>	<b>349</b>
	<b>Meest relevante buitenlandse wetsartikelen</b>	<b>351</b>
	<b>Richtlijn werkwijze bewijsbeslag en inzage</b>	<b>379</b>



DEEL I

ALGEMEEN





Op 7 mei 2004 ben ik beëdigd als advocaat. Ik was destijds ook reeds werkzaam bij een advocatenkantoor met een grote procespraktijk op het gebied van intellectuele eigendom (IE). Al snel leerde ik dat het bestaan van een junior IE-advocaat ook gedeeltelijk bestond uit het vergaren van bewijs. Door middel van met name onderzoek op internet moest bewijs van inbreuk worden gezocht en vastgelegd, zeker in die gevallen waarin de cliënt niet zelf met voldoende bewijs kwam om zijn zaak te ondersteunen. Maar ook het doen van test aankopen en het achterhalen van reclamemateriaal werden regelmatig overgelaten aan de junior advocaten. Ik heb het altijd een leuk onderdeel van het vak gevonden: Sherlock Holmes spelen en bewijs van inbreuk vergaren. In veel zaken bleek het vergaren van sluitend bewijs bepaald niet eenvoudig. Er zijn nu eenmaal grenzen aan hetgeen via private recherche kan worden achterhaald. Vooral in die gevallen waarin alleen de verweerder (of een derde) beschikt over het bewijs van het bestaan en de omvang van de vordering van de verzoeker, zijn civiele dwangmiddelen gewenst. Deze situaties komen veelvuldig voor in het IE-domein, in het bijzonder ook in het octrooi-recht. De verweerder zal er in zo'n geval bovendien veel aan gelegen zijn om het voor hem schadelijke bewijs buiten het geding te houden. Het bewijsbeslag biedt dan uitkomst voor de verzoeker. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorzag overigens ook reeds vóór de introductie van het bewijsbeslag in middelen die een verzoeker ter beschikking staan om zijn bewijsnood te lenigen.<sup>1</sup> Wanneer de verweerder het bewijs echter vernietigt of kwijtraakt, of wanneer getuigen 'de waarheid niet spreken of vergeetachtig worden', dan bieden deze middelen geen uitkomst en blijft een rechtzoekende met lege handen achter. Vanuit de rechtspraak ontstond dan ook de behoefte om het zich bij de wederpartij of een derde bevindende bewijs in beslag te kunnen nemen. Met dat doel is midden jaren negentig van de vorige eeuw het bewijsbeslag 'ontstaan' in de vorm van een con-

---

1. Te weten: het voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv, het voorlopig bericht of verhoor van deskundigen ex art. 184 en 202 Rv, het bevel tot voorlopige descende ex art. 201 en 202 Rv, alsmede de exhibitieplicht ex art. 843a Rv.

servatoir beslag tot afgifte van bescheiden.<sup>2</sup> Dit middel voorzag in een evidente behoefte in de rechtspraktijk, maar was decennialang bepaald niet onomstreden in de jurisprudentie en literatuur.<sup>3</sup>

Onafhankelijk van de totstandkoming van het commune bewijsbeslag werd er voor houders van IE-rechten in 2006 een soortgelijk bewijsbeslaginstrument geïntroduceerd door de komst van de Handhavingsrichtlijn.<sup>4</sup> Belangrijk onderdeel van de Handhavingsrichtlijn zijn de daarin vervatte 'maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal'.<sup>5</sup> Met de implementatie van artikel 7 van de Richtlijn heeft het bewijsbeslag in IE-zaken een plaats gekregen in de artikelen 1019b-d Rv.<sup>6</sup> Hiermee had de Nederlandse rechtspraktijk voor het eerst een onbetwiste wettelijke basis voor het bewijsbeslag, zij het uitsluitend in IE-zaken.

Ondanks deze codificatie zijn er nog veel fundamentele, maar ook praktische vragen onbeantwoord. Ook vraag ik me af of de Richtlijn op bepaalde punten wel juist is geïmplementeerd. In ieder geval meen ik dat het bewijsbeslag slechts ten dele de belofte heeft ingelost die met de Richtlijn aan de Nederlandse rechtspraktijk is gedaan. Wat een doeltreffende maatregel tegen inbreuk had moeten zijn, is hoogstens een afschrikwekkend middel geworden; een middel dat doorgaans alleen wordt ingezet in zaken waarin de belangen (maar soms ook de emoties) groot zijn. Een bewijsbeslag in de relatief nog korte Nederlandse traditie heeft daarnaast alleen een rol bij het bewaren van bewijs dat anders mogelijk zou verdwijnen, maar dit bewarende karakter is naar mijn mening van zeer ondergeschikt belang voor de praktijk. De houder van een IE-recht is vooral op zoek naar een verbod en schadevergoeding. Om een verbod te kunnen krijgen is bewijs van inbreuk nodig. En juist daar kan een bewijsbeslagmaatregel toegevoegde waarde bieden. Helaas laat de Nederlandse praktijk de rechtzoekende hier in de steek. Inzage in het bij een bewijsbeslag getroffen bewijs wordt in Nederland immers pas toegestaan nadat er in een aparte procedure op tegenspraak daartoe is beslist. Het bewijs dat nodig is om in die procedure de gevorderde inzage te verkrijgen, is vaak juist het bewijs dat nog ontbreekt. De IE-rechthebbende ziet zich geconfronteerd met een in mijn ogen onwenselijke *catch-22*. In de huidige Nederlandse rechtspraak heeft men deze status quo of impasse willen doorbreken door te aanvaarden dat voor het verkrijgen van inzage een lagere maatstaf heeft te gelden dan voor het verkrijgen van een inbreukverbod in kort geding.<sup>7</sup> In theorie lijkt dit werkbaar,

2. Barendrecht & Van den Reek 1994.

3. Zie Hof Leeuwarden 4 augustus 2009, IEPT20090804, r.o. 8-10; Vzr. Rb. Den Haag 27 maart 2008, IEPT20080327, r.o. 2.3; Rb. Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BC2626, r.o. 6.3; Hof Den Bosch 30 mei 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007, r.o. 3.3. Zie ook Rb. Haarlem 27 juni 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD6672, r.o. 5.7.

4. Richtlijn 2004/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

5. Art. 7 van de Richtlijn.

6. Wet van 8 maart 2007, Stb. 2007, 108.

7. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. Ch. Gielen (AIB/Novisem).

maar in de praktijk werkt dit naar mijn mening niet goed. In de inzageprocedure op tegenspraak is er namelijk geen gelijk speelveld tussen de IE-rechthebbende en de vermeende inbreukmaker. De vermeende inbreukmaker heeft namelijk alle informatie, en de IE-rechthebbende mist nog één of meer belangrijke puzzelstukjes. Die ontbrekende puzzelstukjes krijgt hij alleen in handen als hij de vermoede inbreuk voldoende aannemelijk kan maken. De vermeende inbreukmaker – met alle informatie tot zijn beschikking – kan zich tot in detail verweren tegen het inza-geverzoek, maar de IE-rechthebbende kan daar louter vermoedens tegenoverstellen. Daardoor wordt het voor de houder van een IE-recht een (te) zware taak om de rechter ervan te overtuigen dat de inbreuk ‘voldoende aannemelijk’ is. Dit heeft als gevolg dat er geen inzage wordt verleend in het in beslag genomen bewijs, terwijl er wel binnen een bepaalde termijn een bodemprocedure moet worden gestart.<sup>8</sup> De IE-rechthebbende moet dan in de bodemzaak zijn zaak bepleiten zonder het door hem gewenste (aanvullende) bewijs, of hij moet de zaak intrekken. In dat laatste geval heeft de IE-rechthebbende kosten gemaakt die hij niet meer terug zal krijgen. Ook is hij dan waarschijnlijk verplicht de schade te vergoeden die de vermeende inbreukmaker heeft geleden door het bewijsbeslag. Om deze situatie te vermijden zie ik in de praktijk dat met name in die gevallen waarin het bewijs van de inbreuk al volledig rond is, toch bewijsbeslag wordt gelegd, maar dan vooral als drukmiddel. Daarvoor is mijns inziens het bewijsbeslag niet bedoeld. Toegegeven, er wordt via het bewijsbeslag dan wel extra bewijs vergaard wat betreft *de omvang van* de inbreuk. Echter, als instrument om bewijs van *het bestaan van* de inbreuk zelf te vergaren, heeft het bewijsbeslag dan geen toegevoegde waarde. Ik wil met dit onderzoek met name een antwoord vinden op de vraag of de Nederlandse bewijsbeslagmaatregel op dit punt in overeenstemming is met de Richtlijn. Daarbij zal ik ook een rechtsvergelijking maken met buitenlandse rechtstelsels waarin het bewijsbeslag al jaren gemeengoed is (Frankrijk, België en Engeland). Ook zal ik een rechtstelsel onderzoeken waarin het bewijsbeslag – net als in Nederland – pas na de Handhavingsrichtlijn tot volle wasdom is gekomen (Duitsland). Mijn onderzoek ziet ook op de overige fundamentele en praktische vragen die ondanks de codificatie en de rechtspraak van de Hoge Raad nog onbeantwoord zijn gebleven. Daarmee wil ik, waar mogelijk, komen tot aanbevelingen om het bewijsbeslaginstrument te stroomlijnen tot een effectief en met voldoende waarborgen omringd bewijsbewarings- en *vergarings*middel.

## 1.2 AFBAKENING

In dit onderzoek staat het IE-bewijsbeslag ex artikelen 1019b-d Rv centraal, maar er zal ook aandacht worden gegeven aan het bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv, hierna het *commune* bewijsbeslag. Omdat in de Nederlandse rechts-

---

8. Zie art. 1019i Rv.

praktijk de inzagevordering onlosmakelijk verbonden is met het bewijsbeslag, zal ik ook de inzage ex artikel 843a Rv behandelen, doch slechts voor zover dit leidt tot een beter begrip van het bewijsbeslaginstrument.<sup>9</sup>

Aangezien in de ons omringende landen uitgebreide ervaring is opgedaan met het bewijsbeslag in IE-zaken, zal de basis van mijn onderzoek steunen op een rechtsvergelijking met die rechtsstelsels waar het bewijsbeslag is 'uitgevonden'. Daarbij zal het onderzoek worden beperkt tot Frankrijk, België en Engeland. Zowel de Franse *saisie-contrefaçon* als de Engelse *Anton Piller order* wordt door de Europese Commissie immers in haar Groenboek expliciet genoemd als 'highly effective means of obtaining and preserving evidence'.<sup>10</sup> Voornoemde maatregelen hebben dan ook als 'inspiratie' gediend voor de bewijsbeschermingsmaatregelen van artikel 7 van de Richtlijn.<sup>11</sup> Ook het Belgische 'beslag inzake namaak' is een *domestic-law provision* die inmiddels – in de woorden van de Commissie – de *test of time* heeft doorstaan.<sup>12</sup> Uit dien hoofde is onderzoek van het Franse, Belgische en Engelse systeem in het kader van dit onderzoek aangewezen.

Daarnaast zal ik ook het Duitse bewijsbeslag onderzoeken. Tot aan de Richtlijn kende Duitsland weliswaar een soortgelijke maatregel, maar vanwege de zeer strenge eisen werd er nauwelijks gebruik van gemaakt.<sup>13</sup> Hoewel deze strenge eisen reeds vóór de Handhavingsrichtlijn door de Faxkarte-uitspraak van het Bundesgerichtshof uit 2002<sup>14</sup> werden verlicht, is het bewijsbeslag in Duitsland – net als in Nederland – pas na de Handhavingsrichtlijn van groter praktisch belang geworden. De keuzes die door de Duitse wetgever zijn gemaakt, alsmede de verdere ontwikkeling van het instrument in de Duitse rechtspraktijk, kunnen voor het doel van dit onderzoek eveneens een bron van inspiratie vormen.

### 1.3 METHODOLOGIE

Na een algemeen deel (Deel 1), waarin met name inhoudelijk zal worden stilgestaan bij (de totstandkoming van) de Handhavingsrichtlijn, zal ik met mijn onderzoek een nadere beschouwing geven van de stand van zaken met betrekking tot het bewijsbeslag in de ons omringende landen (Deel 2). Daarna wordt in Deel 3 ingegaan op de ontwikkeling van het bewijsbeslag in Nederland en zal ik proberen de praktische en dogmatische vragen die hierbij opkomen te beantwoorden.

9. Bovendien zijn er al twee goede proefschriften geschreven over de exhibitieplicht, waaraan ik met mijn onderzoek naar het bewijsbeslag weinig zal kunnen toevoegen. Zie Sijmonsma 2017 (eerste druk is uit 2010); Ekelmans 2010.

10. Het Groenboek van de Europese Commissie, 'Bestrijding namaak en piraterij in de interne markt', COM(98)589, def., p. 20.

11. Hagemans 2008b, p. 165.

12. Het Groenboek van de Europese Commissie, 'Bestrijding namaak en piraterij in de interne markt', COM(98)589 def., p. 18.

13. Kuta 2017, p. 22.

14. BGH 2 mei 2002, GRUR 2002, 1046 – Faxkarte.

Vervolgens kom ik, mede aan de hand van de rechtsvergelijking van buitenlandse (equivalente) rechtsfiguren, tot mijn conclusie en aanbevelingen die strekken tot verbetering van de effectiviteit van het Nederlandse bewijsbeslaginstrument.

#### 1.4 ONDERZOEKSVRAGEN

In mijn onderzoek zal ik per onderzocht rechtsstelsel onder meer de volgende vragen aan de orde stellen:

1. Welke reikwijdte heeft het bewijsbeslaginstrument?
2. Is de reikwijdte van een bewijsbeslagmaatregel in een IE-zaak anders dan in een niet-IE-zaak?
3. Welke vormen kent het bewijsbeslaginstrument?
4. Welke vereisten hebben er te gelden voor een verlot tot het leggen van een bewijsbeslag?
5. Wat is de (praktische) gang van zaken bij een bewijsbeslag, en wie voert het bewijsbeslag uit?
6. Hoe wordt er omgegaan met bedrijfsvertrouwelijke informatie bij een bewijsbeslag?
7. Hoe vaak komt een bewijsbeslag voor in de praktijk?



Een goed begrip van de Handhavingsrichtlijn is noodzakelijk om het Nederlandse bewijsbeslag, met name ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief, te kunnen doorgronden. De Richtlijn heeft immers geleid tot de codificatie van het bewijsbeslag in artikel 1019b-d Rv. Bovendien dient de rechter onze nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn uit te leggen op grond van het leerstuk van richtlijnconforme interpretatie.<sup>1</sup> Dat betekent dat ik met mijn onderzoek in de eerste plaats duidelijkheid wil scheppen ten aanzien van *de tekst* van de Richtlijn (grammaticale interpretatie). Niet zelden zijn bewoordingen van een richtlijn vaag, dubbelzinnig of onvolledig. Dat geldt mijns inziens ook voor de Handhavingsrichtlijn, aangezien nagenoeg alle daarin voorgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen slechts van een zeer basale uitwerking zijn voorzien. Om die reden zijn de uitleg van de bepalingen van de Richtlijn in hun onderlinge samenhang en in samenhang met het stelsel en de beginselen van het Unierecht (systematische interpretatie) en de uitleg in het licht van doel, inhoud en strekking van de Richtlijn (teleologische interpretatie) van groot belang. In dat verband speelt de considerans een belangrijke rol. Deze considerans bevat immers de inleidende overwegingen waarin de rechtsgrondslag, de doelstellingen en de belangrijkste bepalingen van de Richtlijn zijn weergegeven. Ook het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) is reeds door het HvJ EU als interpretatiebron aanvaard.<sup>2</sup> Vergelijking met het oorspronkelijke voorstel is met name interessant waar de uiteindelijke Richtlijn afwijkt van het oorspronkelijke voorstel. Dat kan een duidelijke indicatie zijn van wat de Raad precies heeft beoogd. Hetzelfde geldt voor de amendementen die tijdens de parlementaire behandeling zijn aanvaard of zijn afgewezen. Ook hieruit kan de bedoeling van de Europese wetgever worden afgeleid.

Om bovengenoemde redenen zal ik in het hiernavolgende het wetgevingsproces in aanloop naar de Richtlijn nauwgezet weergeven, waarbij ik steeds in het

1. HvJ EU 7 november 1989, C-125/88 (Nijman); HvJ EU 13 november 1990, C-106/89 (Marleasing).

2. Zie bijvoorbeeld HvJ EU 13 december 1989, C-342/87; HvJ EU 26 februari 1991, C-292/89.



bijzonder aandacht zal schenken aan de overwegingen die zien op de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen omtrent het bewijsbeslag. Ik sluit dit hoofdstuk vervolgens af met een gedetailleerde analyse van artikel 7 van de Richtlijn ('maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal').

## 2.2 HET WETGEVINGSPROCES

### 2.2.1 *Het Groenboek*

Op 15 mei 1998 heeft de Commissie het Groenboek 'Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt' (hierna: het Groenboek) gepresenteerd.<sup>3</sup> Met het Groenboek vroeg de Commissie aandacht voor het groeiende internationale probleem van namaak en piraterij.<sup>4</sup> Ook onderzocht zij of het noodzakelijk was om op communautair niveau maatregelen te nemen om namaak en piraterij te bestrijden.<sup>5</sup> De Commissie concludeert dat een van de manieren om namaak en piraterij aan te pakken bestaat uit het verbeteren van materiële rechtsregels inzake de intellectuele eigendom, zoals de harmonisatie van intellectuele-eigendomsrechten en het in het leven roepen van unitaire rechten op dit gebied. Een andere manier is die van maatregelen en procedures tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Voor het hiernavolgende zal ik alleen ingaan op deze laatste manier om namaak en piraterij te bestrijden, en op hetgeen daarover in het Groenboek en in de overige wetgevingsstappen in aanloop naar de Handhavingsrichtlijn staat beschreven.

In het Groenboek werd geconcludeerd dat er nog maar weinig stappen zijn genomen op handhavingsvlak. Vóór de Handhavingsrichtlijn waren volgens het Groenboek de communautaire initiatieven op het gebied van de bestrijding van namaak en piraterij beperkt tot de bescherming aan de buitengrens. De Commissie doelde hiermee op de Anti-Piraterij Verordening.<sup>6</sup> Deze Verordening ziet uitsluitend op inbreukmakende producten die vanuit landen buiten de Europese Unie de Europese Unie binnenkomen, maar geeft geen regels om op te treden tegen inbreukmakende producten die binnen de Europese Unie worden verhandeld.

Daarnaast waren er weliswaar initiatieven gericht op de interne markt, maar die waren beperkt tot specifieke sectoren en hadden een beperkt toepassingsgebied. Een van die initiatieven werd ook aangehaald in het Groenboek, namelijk het

---

3. Het Groenboek van de Europese Commissie, 'Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt', COM(98)569 def.

4. Daarbij wordt aan de termen namaak en piraterij een zodanige betekenis toegekend dat zij betrekking hebben op alle producten, werkwijzen en diensten die het voorwerp zijn van een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, dat wil zeggen een industrieel eigendomsrecht, een auteursrecht of een naburig recht of het recht sui generis van de fabrikant van een databank (zie p. 7 van het Groenboek).

5. Zie Groenboek, p. 8.

6. Destijds Verordening (EG) 3295/94 van 22 december 1994. Inmiddels Verordening (EU) 608/2013 van 12 juni 2013.

voorstel voor een richtlijn<sup>7</sup> die later bekend werd als de Auteursrechttrichtlijn.<sup>8</sup> De middelen tot handhaving die zijn opgenomen in dit voorstel, waren volgens de Commissie echter zeer summier en algemeen geformuleerd.

Uiteraard werd ook verwezen naar de handhavingsbepalingen uit de TRIPs-overeenkomst.<sup>9</sup> In Deel III van deze overeenkomst zijn – volgens de Commissie althans<sup>10</sup> – minimumnormen opgenomen die alle leden van de Wereldhandelsorganisatie in acht moeten nemen. De Europese Unie had met deze verplichtingen uit TRIPs nog nauwelijks iets gedaan, anders dan de hiervoor reeds genoemde Anti-Piraterij Verordening invoeren. Wat betreft de overige verplichtingen uit TRIPs was er volgens de Commissie hoogstens *de facto* een zekere harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten op het gebied van handhaving van intellectuele-eigendomsrechten tot stand gekomen. Daardoor zijn er volgens de Commissie belangrijke verschillen ontstaan tussen de procedures en maatregelen die in de lidstaten ter beschikking staan aan de IE-rechthebbende om inbreuk te bestrijden. Omdat namaak en piraterij grensoverschrijdend zijn, en beter georganiseerd en professioneel worden bedreven, kan er op nationaal niveau niet doeltreffend worden opgetreden, aldus de Commissie. In het Groenboek wordt vervolgens de conclusie getrokken dat onderzocht moet worden hoe doeltreffend de maatregelen en procedures in de lidstaten in de praktijk zijn, en hoe deze kunnen worden verbeterd. De Commissie merkt vervolgens op dat ‘hierbij lering kan worden getrokken uit sommige nationale wetsbepalingen die hun doeltreffendheid hebben bewezen’.<sup>11</sup> Daarnaast wordt de vraag gesteld of er bijkomende maatregelen en procedures in overweging moeten worden genomen om de strijd tegen namaak en piraterij in de interne markt te verbeteren en te versterken ter aanvulling van die welke in de TRIPs-overeenkomst zijn vervat.<sup>12</sup> Hierbij – zes pagina’s verder in het Groen-



7. COM(97)628 van 10 december 1997, PB C 108 van 7 april 1998, p. 6.

8. Richtlijn 2001/29/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Op 15 april 2019 is er een nieuwe Auteursrechttrichtlijn aangenomen.

9. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die bij Besluit 94/800/EU van de Raad als onderdeel van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-ronde is goedgekeurd en in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is afgesloten, Trb. 1995, 130, p. 361.

10. Er is een grote overlap tussen de regels van TRIPs en de regels die uiteindelijk in de Handhavingsrichtlijn terecht zijn gekomen. Zo worden er naast concrete algemene verplichtingen (maatregelen en procedures moeten doeltreffend, snel, eerlijk en billijk, niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn) ook specifieke regels gegeven voor hoofdvorderingen (verbod en schadevergoeding) en nevenvorderingen (onttrekking uit het verkeer en informatieverplichtingen). Daarnaast worden er regels gegeven met betrekking tot bewijsvergaring, (ex parte) voorlopige maatregelen en de proceskostenveroordeling.

11. Zie Groenboek, p. 13.

12. De TRIPs-overeenkomst (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) is ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 en in werking getreden op 1 januari 1995. Zie art. 41 tot en met 61.

boek – wijst de Commissie weer op het belang van ‘bijzondere voorschriften in bepaalde nationale wetgevingen waarvan de doeltreffendheid al is bewezen’.<sup>13</sup>

In het Groenboek wordt vervolgens uitgebreider stilgestaan bij de voorlopige en definitieve civielrechtelijke maatregelen die de IE-rechthebbende op nationaal niveau ter beschikking staan.<sup>14</sup> Voor dit onderzoek is van belang dat de Commissie het *verzamelen* en *bewaren* van bewijzen expliciet noemt in haar Groenboek als een belangrijk element in de strijd tegen namaak en piraterij. Vervolgens is opvallend te noemen dat de Commissie in dit verband – waar zij eerder nog concludeert dat er (eerst) een onderzoek moet worden gedaan naar welke maatregelen uit nationale wetgevingen reeds doeltreffend zijn gebleken in de strijd tegen namaak en piraterij – al twee procedures expliciet roemt.<sup>15</sup> De Franse *saisie-contrefaçon* en de Engelse *Anton Piller order* zijn volgens de Commissie ‘zeer doeltreffende middelen om bewijzen te verzamelen en te bewaren’. Het lijkt volgens de Commissie geen twijfel dat invoering van dergelijke maatregelen in alle lidstaten op doeltreffende wijze zou bijdragen aan de strijd tegen namaak en piraterij.<sup>16</sup>

Ook is vermeldenswaard dat de Commissie het recht op informatie een zeer doeltreffende maatregel noemt in haar Groenboek.<sup>17</sup> Deze maatregel is in de TRIPs-overeenkomst niet verplicht opgelegd aan de leden van de Wereldhandelsorganisatie, maar facultatief. Het gaat hierbij om een maatregel die onafhankelijk is van de vordering tot schadevergoeding en gericht is op het verkrijgen van informatie over de herkomst van de goederen, de distributiekanaalen en de identiteit van de bij de productie en de distributie van de goederen betrokken derden. Het spreekt, aldus de Commissie, voor zich dat de eventuele invoering van een recht op informatie gepaard moet gaan met doeltreffende beschermingsmaatregelen teneinde de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te verzekeren.

De Commissie zegt in het Groenboek niets over de waarborging van vertrouwelijkheid van gegevens bij maatregelen of procedures die zien op het verzamelen en bewaren van bewijs.<sup>18</sup> Dat vind ik opvallend. Immers, een dergelijke maatregel lijkt op het eerste gezicht toch ingrijpender van karakter en daarbij kan zonder enige twijfel ook vertrouwelijke informatie in de vreemde handen van de onderzoeker vallen.

De presentatie van het Groenboek vormde de start van een breed opgezette raadpleging van alle betrokkenen uit de lidstaten en de instellingen van de

---

13. Zie Groenboek, p. 19.

14. Zie Groenboek, p. 21.

15. Zie Groenboek, p. 21.

16. Zie Groenboek, p. 21.

17. Volgens de Commissie was deze maatregel ten tijde van het Groenboek slechts in enkele rechtsorden met succes ingevoerd, meer bepaald in de Duitse wetten op het gebied van de intellectuele eigendom en in de Benelux merkenwet. Zie p. 23 van het Groenboek.

18. Later – tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel voor de Richtlijn – wordt de waarborging van vertrouwelijkheid wel nog toegevoegd aan het ontwerpartikel 8 (art. 7 van de definitieve Richtlijn).

Europese Unie. Belanghebbende kringen werden uitgenodigd om actief aan een breed overleg over dit thema deel te nemen en om de in het Groenboek gestelde vragen te beantwoorden.<sup>19</sup>

### 2.2.2 *Reacties uit de praktijk*

De Commissie ontving maar liefst 145 reacties naar aanleiding van het Groenboek. Voorts was er op 2 en 3 maart 1999 in München een hoorzitting voor alle betrokkenen georganiseerd. Ook vond op 3 november 1999 een vergadering van deskundigen met de lidstaten plaats.<sup>20</sup>

Uit het samenvattend verslag van de ontvangen reacties kwam een aantal voor dit onderzoek belangwekkende zaken naar voren.<sup>21</sup> Zo werd het niveau van materiële regelgeving in het algemeen als bevredigend ervaren, dit in scherpe tegenstelling tot de procedures en maatregelen.<sup>22</sup> Er bleek een algehele onvrede te bestaan over de bureaucratische complexiteiten, vertragingen en ad-hocreacties in de handhavingsmechanismen van de lidstaten. Tevens zou volgens de Commissie blijken dat er behoefte was aan een duidelijke en harde aanpak van dit fenomeen. De respondenten waren van mening dat inbreukmakers met hoge straffen moesten worden aangepakt.<sup>23</sup>

Met betrekking tot gewenste actiepunten merkte de Commissie voorts op dat er in alle antwoorden een behoefte of veronderstelling schuilde dat de klachten over de nationale handhaving moesten worden aangepakt op EU-niveau en dat daar een gemeenschappelijk antwoord op moest worden gevonden.<sup>24</sup> Daarbij verwees zij op diverse plaatsen naar (het harmoniseren van) methoden van bewijsverzameling en bescherming volgens het Franse en Engelse recht.<sup>25</sup> Zo merkte zij onder meer op:

'The diversity of national measures for gathering information and taking action is complained of and uniform search and seizure procedures are required. Clearly this is a call for EU action of some sort to achieve a solution. The sheer diversity of national measures for gathering information and taking action is complained of and clearly here again it is the unwritten wish for harmonisation by the EU. Uniform rights to and procedures for saisie contrefaçon or Anton Piller orders is called for (...).'<sup>26</sup>

---

19. Zie Groenboek, p. 8.

20. Zie p. 3 van de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité van 30 november 2000, COM(2000)789 def.

21. Final Report on responses to the European Commission Green Paper on Counterfeiting and Piracy, 7 juni 1999.

22. Zie p. 16 en 18 van het verslag.

23. Zie p. 18 en 20 van het verslag.

24. Overweging 9.5.2 van het verslag.

25. Onder meer overwegingen 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6 en 9.5.20 van het verslag.

26. Zie overweging 9.5.6 van het verslag.

De Commissie kwam tot de conclusie dat het Groenboek als tijdig en belangrijk was verwelkomd en dat het bewees dat het probleem van namaak groot en groeiende was. Zij concludeerde verder dat de roep om actie van de Commissie voor harmonisatie en versterking van procedures en methodes, in samenwerking met de nationale autoriteiten, helder was.<sup>27</sup>

Ook tijdens de hoorzitting in München, waar zo'n 250 deelnemers aanwezig waren (personen uit internationale, Europese en nationale professionele organisaties, IE-rechthebbenden, bedrijven, advocaten, academici, nationale overheden, en andere EU-instellingen), werd blijk gegeven van een brede consensus voor een gecoördineerde aanpak van namaak en piraterij op EU-niveau.

### 2.2.3 *De aanloop naar een ontwerprijtlijn*

In het verdere verloop van het Europese wetgevende proces werd het voorstel van de Commissie om tot een ambitieus actieplan te komen om de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt te verbeteren en te intensiveren eveneens alom gesteund.<sup>28</sup> De Commissie publiceerde daarop op 30 november 2000 een mededeling met een follow-up van het Groenboek.<sup>29</sup> Naast de (herhaalde) vaststelling dat de raadpleging had bevestigd dat de Europese Unie maatregelen ter zake moest nemen,<sup>30</sup> werd in de mededeling voorts opgemerkt dat de belanghebbende kringen zouden klagen over de verscheidenheid en de ongeschiktheid van de in de lidstaten (al dan niet) aanwezige maatregelen om bewijs te verzamelen.<sup>31</sup>

De Commissie noemde in de mededeling dan ook expliciet een aantal punten die in de richtlijn geregeld moesten worden, waaronder 'civielrechtelijke maatregelen en procedures, met name op het gebied van opsporing, inbeslagname en bewijsvoering, met behulp waarvan de bezitters van intellectuele eigendomsrechten ervoor kunnen zorgen dat hun rechten in de interne markt werkelijk in acht worden genomen'.<sup>32</sup>

In een aanvullend advies van 30 mei 2001 gaf het Economisch en Sociaal Comité (ESC) goedkeuring aan het voornemen van de Commissie om snel met een ontwerprijtlijn over dit onderwerp te komen.<sup>33</sup>

---

27. Zie p. 7 van het verslag.

28. Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) heeft op 24 februari 1999 een positief advies over het Groenboek van de Commissie uitgebracht (C116/35). De Parlementaire Commissie Juridische Zaken en Interne Markt heeft in haar verslag er eveneens blijk van gegeven het Groenboek te steunen (EP A5-0096). Tot slot heeft ook het Europees Parlement de ontwerpresolutie op 4 mei 2000 goedgekeurd (C/2001/41/56).

29. COM(2000)789 def.

30. Zie p. 2 van de mededeling.

31. Zie p. 3, onder 1, van de mededeling.

32. Zie par. 14 van de mededeling, op p. 6 en 7.

33. C 2001/C 221/02.

Het voorstel voor de Richtlijn werd goedgekeurd en gepubliceerd door de Commissie op 30 januari 2003.<sup>34</sup> De Commissie verwees in het algemeen op diverse plaatsen naar de verschillen tussen de lidstaten wat betreft handhavingsmaatregelen, maar ook in het bijzonder naar het verschil in maatregelen inzake de bescherming van bewijs.<sup>35</sup> Specifiek werd er door de Commissie in dit kader – net als in haar eerdere Groenboek – verwezen naar de maatregelen ter bescherming van bewijs zoals die bestaan in Engeland en Frankrijk:

‘Wat bewijzen betreft, is de maatregel die in het Verenigd Koninkrijk onder de naam Anton Piller Order bekend is, in de praktijk erg belangrijk, maar sommigen vinden deze te kostbaar en te ingewikkeld. Bij beschikking van de High Court die wordt genomen zonder de wederpartij te horen, is op grond van deze maatregel nauwkeurig onderzoek en algeheel beslag van de bewijzen in de ruimten van de vermoedelijke inbreukmaker mogelijk. De zogenoemde Doorstep Order (een vereenvoudigde Anton Piller order), uit hoofde waarvan verzoeken om documenten en voorwerpen kunnen worden voorgelegd zonder het recht op toegang tot de ruimten, wordt als doeltreffend beoordeeld (...). In Frankrijk voorziet de wet ook in een zeer doeltreffend middel om bewijzen te verkrijgen. De rechthebbende kan een verzoek tot beslag inzake namaak bij de president van het gerecht in eerste aanleg indienen. De maatregel kan de vorm hebben van een gedetailleerd beschrijvend beslag of een werkelijk beslag op de litigieuze producten.’<sup>36</sup>

De behoefte aan harmonisatie en de keuze voor het middel van de richtlijn werd door de Commissie als volgt beargumenteerd. Alleen maatregelen op het niveau van de Europese Unie kunnen er volgens de Commissie voor zorgen dat de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten overal even doeltreffend is. Waarom dan toch een richtlijn en geen verordening die wel rechtstreeks toepasselijk is? Dit laatste instrument zou volgens de Commissie de situatie niet op bevredigende wijze kunnen verbeteren, omdat er rekening moet worden gehouden met de verschillende juridische tradities en de specifieke situaties. Waarop de Commissie precies doelde, wordt niet duidelijk. Ik vermoed dat de Commissie rekening hield met het feit dat het procesrecht in de lidstaten op fundamenteel niveau kan verschillen,<sup>37</sup> en dat daardoor een rechtstreeks werkende verordening niet haalbaar zou zijn. Bovendien gaat het er volgens de Commissie alleen om dat de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten op gelijkwaardige wijze op het hele grondgebied van de Europese Unie gewaarborgd zou worden. Dat kan ook binnen het nationale kader via het instrument van de richtlijn. De Commissie is van oordeel dat om werkelijk doeltreffend te zijn moet worden gestreefd naar harmonisatie op basis van nationale bepalingen die het meest geschikt lijken om

34. COM(2003)46 def., 2003/0024 (COD).

35. Zie onder meer p. 6 en 7 van het voorstel. Zie ook p. 14 van het voorstel.

36. Zie p. 15 van het voorstel.

37. Bijvoorbeeld het procesrechtelijke systeem in het Verenigd Koninkrijk (*common law*) is fundamenteel verschillend van de meeste continentale procesrechtelijke systemen (*civil law*).

aan de behoeften van de benadeelde partijen tegemoet te komen, maar tegelijkertijd rekening te houden met de legitieme belangen van verweerders.

Als rechtsgrond voor de Richtlijn werd overigens gekozen voor artikel 95 van het EU-Verdrag.<sup>38</sup> Daartoe werd, kort gezegd, aangevoerd dat er een mogelijke verstoring van handelsstromen op de loer ligt, hetgeen schadelijk kan zijn voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt als omschreven in artikel 95 lid 1 van het EU-Verdrag. Deze rechtsgrondslag was ook al gekozen voor andere richtlijnen inzake de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen op het gebied van intellectuele eigendom.<sup>39</sup> Deze gegrondheid is overigens door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) bevestigd.<sup>40</sup>

#### 2.2.4 *De ontwerprichtlijn*

De ontwerprichtlijn bestond uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 betreft het doel en toepassingsgebied van de Richtlijn. Hoofdstuk 2 is het kernhoofdstuk en omvat de maatregelen en procedures. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in zeven afdelingen: (1) algemene bepalingen, (2) bewijzen, (3) recht op informatie, (4) voorlopige en conservatoire maatregelen, (5) maatregelen als gevolg van een vonnis ten gronde, (6) schadevergoeding en aan de procedure verbonden kosten, en (7) openbaarmaking. Daarna volgden de hoofdstukken betreffende strafrechtelijke maatregelen (hoofdstuk 3), technische maatregelen (hoofdstuk 4), administratieve samenwerking (hoofdstuk 5) en slotbepalingen (hoofdstuk 6). Uiteindelijk hebben de hoofdstuk 3 en 4 de definitieve Richtlijn niet gehaald. In plaats daarvan is wel een nieuw hoofdstuk 3 ingevoegd dat ziet op de door lidstaten opgelegde sancties.

Voor dit onderzoek zijn uitsluitend de artikelen 7 ('Bewijsmateriaal') en 8 ('Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal') van de ontwerprichtlijn relevant. In de toelichting op deze ontwerp-wetteksten is vermeld dat deze 'voorschriften' van het 'grootste belang' zijn ter bestrijding van inbreuk. Ook wordt expliciet verwezen naar artikel 43 van de TRIPs-overeenkomst als inspiratiebron. Dit artikel wijkt in lid 1 maar op één punt af. Artikel 43 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt dat alleen 'in passende gevallen' de bescherming van vertrouwelijke informatie gewaarborgd moet worden. Ik kan uit de toelichting op de ontwerprichtlijn niet afleiden of met het weglaten van 'in passende gevallen' ook daadwerkelijk beoogd is dat in alle gevallen bescherming van vertrouwelijke informatie

38. Verdrag betreffende de Europese Unie.

39. Bijvoorbeeld Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassingen van het merkenrecht der lidstaten, PB L 40 van 11 februari 1989, p. 1; Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, PB L 289 van 28 oktober 1998, p. 28; Richtlijn 98/44/EG van het Europese Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, PB L 213 van 30 juli 1998, p. 13.

40. HvJ EU 13 juli 1995, C-350/92 (Koninkrijk Spanje/Raad), Jurispr. 1995, p. 1-1985; HvJ EU 9 oktober 2011, C-377/98, (Nederland/Parlement en Raad), Jurispr. 2001, p. 1-7079.

gewaarborgd moet worden, of dat er situaties denkbaar zijn waarin de bescherming van vertrouwelijke informatie ondergeschikt is aan het belang van de verzoeker om bewijsmateriaal te vergaren.

Een nadere toelichting op artikel 8 is voorts te vinden in de considerans van de ontwerp-richtlijn onder punten 19 en 20. Onder punt 19 wordt overwogen dat daar waar bewijs een uiterst belangrijk element is voor de vaststelling van de inbreuk op een recht van intellectuele eigendom, ervoor gezorgd moet worden dat partijen daadwerkelijk de beschikking hebben over middelen om bewijzen voor te leggen en te verkrijgen. Onder punt 20 wordt vervolgens opgemerkt dat ingeval er een naar behoren aangetoond gevaar voor vernietiging van bewijsstukken bestaat, aan partijen een doeltreffende en goedkope procedure ter beschikking moet worden gesteld die de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, of de werkelijke inbeslagneming van litigieuze goederen, en in passende gevallen de desbetreffende documenten, mogelijk maakt. Bij deze procedure moeten volgens de considerans de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden.

In de toelichting op het voorgestelde artikel 8 wordt aangegeven dat deze maatregel i) een aanvulling is op de bepalingen van artikel 43 van de TRIPs-overeenkomst, en ii) geïnspireerd op bepalingen die in sommige lidstaten hun doeltreffendheid reeds hebben bewezen, met name in het Verenigd Koninkrijk (*Anton Piller order*, *Doorstep order*) en in Frankrijk (*saisie-contrefaçon*). Tevens wordt toegelicht dat het mechanisme voor schadeloosstelling uit het derde lid is opgesteld in navolging van artikel 50 lid 7 van de TRIPs-overeenkomst.

### 2.2.5 *Kritiek in de literatuur*

De ontwerp-richtlijn werd niet bepaald positief ontvangen in de literatuur.<sup>41</sup> Het kritische artikel van Cornish c.s. in EIPR werd medeondertekend door maar liefst 36 hoogleraren intellectuele eigendom. Zo werd door hen de vraag opgeworpen of er wel voldoende constitutionele basis was voor de Richtlijn. Ook werd betwijfeld of de ontwerp-richtlijn proportioneel was en of ze de principes van subsidiariteit wel respecteerde. Volgens deze schrijvers gaat het in de ontwerp-richtlijn om aanvullende maatregelen bovenop de TRIPs-maatregelen. Het doel van die aanvullende maatregelen is om, kort gezegd, te voorkomen dat inbreukmakers kunnen profiteren van de verschillen in de lidstaten met betrekking tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Maar zouden deze maatregelen wel invloed hebben op de afwegingen van inbreukmakers? Anders gezegd, zou een inbreukmaker er rekening mee houden dat in de ene lidstaat meer schadevergoeding moet

41. Zie Cornish e.a. 2003, p. 447 e.v.; Drexler, Hilty & Kur, p. 530 e.v.; Kur 2004, p. 821 e.v.; Massa & Strowel 2004, p. 244 e.v.; Huydecoper 2004, p. 122; Delfos Visser & Brouwer 2006, p. 82. Ook later is er nog kritiek op de Richtlijn, zoals op het beoogde doel en wat daarvan terecht is gekomen: zie bijvoorbeeld Hagemans 2008b, p. 165 e.v.



worden betaald dan in een andere lidstaat? In de literatuur over de ontwerprichtlijn wordt betoogd dat vermoedelijk veeleer van belang is hoeveel tijd en geld beschikbaar is voor (effectieve) opsporing en vervolging van inbreukmakers. Ik vind deze kritiek niet sterk. Uiteraard zou het zeer welkom zijn voor IE-rechthebbenden als lidstaten meer tijd en geld beschikbaar zouden kunnen stellen voor opsporing en vervolging van inbreukmakers. Dat betekent nog niet dat het waarborgen van een hoog minimumniveau van civiele maatregelen en procedures ten gunste van de IE-rechthebbende zinledig is. Integendeel. Inbreuk wordt op wereldwijde schaal gepleegd en als de Europese lidstaten aan IE-rechthebbende effectieve(re) maatregelen van een hoog minimumniveau ter beschikking stellen, zal een inbreukmaker mijns inziens eerder uitwijken naar andere niet-EU landen.

Ook werden vraagtekens geplaatst bij de keuze om procesrecht Europees te harmoniseren. Voor het eerst sinds het Verdrag van Amsterdam van 1999 zou een richtlijn worden vastgesteld die zuiver procesrechtelijke bepalingen geeft die het nationale procesrecht (van een aantal lidstaten) ingrijpend veranderen. Het burgerlijke procesrecht werd tot die tijd beschouwd tot de exclusieve soevereiniteit van de lidstaten te behoren. Iedere lidstaat heeft op eigen wijze de *checks and balances* van het procesrecht vormgegeven, en daarbij spelen culturen en tradities (*common law* of *civil law*) een grote rol. De criticasters van de ontwerprichtlijn brachten dan ook naar voren dat de harmonisatie van belangrijke bepalingen van het burgerlijk procesrecht op gespannen voet lijkt te staan met het subsidiariteitsbeginsel.

Daarnaast gaat het om harmonisatie van slechts een specifiek gedeelte van het procesrecht. Was het wel wenselijk en effectief om Gemeenschapsprincipes in te voegen in gedeeltes van nationaal procesrecht die voor het overige algemene, niet-intellectuele eigendom specifieke effecten hebben? Het lijkt op het eerste gezicht inderdaad lastig om alleen voor het IE-procesrecht nieuwe maatregelen en procedures in te voeren zonder dat dit effecten heeft op de rechtsontwikkeling op andere terreinen. Dat hoeft geen bezwaar te zijn. Zo is de reflexwerking van de Handhavingsrichtlijn op bijvoorbeeld het terrein van de bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland al zichtbaar (zie paragraaf 7.7.4).

Ook werd benadrukt dat haast en politieke druk<sup>42</sup> in ieder geval geen goede raadgever zijn wanneer het aankomt op het reguleren van complexe en gevoelige terreinen zoals die van sancties en procedurele maatregelen voor bescherming van intellectuele eigendom. Uiteindelijk is de Handhavingsrichtlijn vier dagen voor de uitbreiding van de Europese Unie aangenomen. In de literatuur wordt aangenomen dat de angst dat de Europese markt zou worden overspoeld met namaakproducten uit het Oost-Europa zo groot was dat de richtlijn op *fast track* terecht is gekomen.

Tot slot werd ook gewezen op het beginsel van proportionaliteit. De gedachte achter de ontwerprichtlijn lijkt te zijn dat inbreuk op rechten van intellectuele

---

42. Zie Hugenholtz 2004, p. 247-248.

eigendom ernstiger is dan schending van overige vermogensrechten, nu het volgens de Commissie de introductie van aanvullende maatregelen en procedures rechtvaardigt. Vanuit een moreel standpunt zie ook ik geen rechtvaardiging om verdergaande maatregelen ter bescherming van IE-rechten dan van andere eigendomsrechten in te voeren. Voor mij zou dat echter geen beletsel zijn geweest om tot invoering van specifieke maatregelen en procedures op het terrein van het IE-recht over te gaan.

### 2.2.6 *Advies van het Economisch en Sociaal Comité*

De ontwerp-richtlijn is op 4 maart 2003 door de Raad voor advies voorgelegd aan het Economisch en Sociaal Comité (ESC). Het advies van het ESC is op 29 oktober 2003<sup>43</sup> uitgebracht en goedgekeurd.<sup>44</sup> Het ESC merkte in zijn advies onder meer op dat 'de rechtbank (...) weliswaar in een eerste stadium wegens dringende redenen [kan] afzien van het horen van de gedaagde, m.n. om vernietiging of achterhouding van bewijsmateriaal te voorkomen, maar dan moet de verweerder in ieder geval daarna, en in dezelfde dringende omstandigheden, worden gehoord; inbeslagneming van goederen of rekeningen van een onterecht beschuldigd bedrijf kan dit bedrijf een zware slag toebrengen of zelfs definitief van de markt doen verdwijnen. Inachtneming van de rechten van de verdediging is een algemeen en onvervreemdbaar beginsel van het Gemeenschapsrecht.' Maar ook de opmerking van het ESC over artikel 7 (bewijsmateriaal) uit het ontwerp valt op. In artikel 7 wordt bepaald dat de lidstaten 'de nodige maatregelen [treffen] om de bevoegde rechterlijke instanties in staat te stellen inzage of beslag op financiële, bank- of handelsdossiers te gelasten'. Het ESC merkt daarbij op dat 'in elk geval moet [worden] duidelijk (...) gemaakt dat alleen de bevoegde strafrechter, in het kader van een lopend strafproces, bevel kan geven tot overleggen van dit materiaal aan de civiele rechter'. Ik kan deze opmerking niet goed plaatsen. Het lijkt alsof het ESC van mening is dat artikel 7 lid 2 uitsluitend betrekking heeft op financiële gegevens van de inbreukmaker die zich onder derden (zoals een bank of een accountant) bevinden. Anders is het voor mij niet duidelijk waarom alleen de bevoegde strafrechter volgens het ESC inzage in deze gegevens zou kunnen gelasten.

---

43. Nadat de gespecialiseerde afdeling 'Interne markt, productie en consumptie', die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, het advies reeds op 7 oktober 2003 had goedgekeurd.

44. 2004/C 32/02 (COM(2003)46 def. – 2003/0024 (COD)).

## 2.2.7 *Behandeling in het Europees Parlement*

### 2.2.7.1 *Voorbehandeling in de Parlementaire Commissie Juridische Zaken en de Interne Markt*

Op 24 september 2003 verscheen een eerste conceptverslag van de Parlementaire Commissie Juridische Zaken en de Interne Markt van de hand van de rapporteur Fourtjou. Het conceptverslag bevatte 27 amendementen op het voorstel voor de Richtlijn van de Commissie. Zo wordt onder meer voorgesteld om artikel 7 lid 2 van het ontwerp te verwijderen, te weten de mogelijkheid om beslag te leggen op financiële, bank- of handelsdocumenten.

Verder is met name amendement 13 voor dit onderzoek van belang. Daarin werden onder meer de volgende wijzigingen van artikel 8 van het ontwerp voorgesteld: (1) de verwijdering van de voorwaarde dat voor het nemen van dergelijke maatregelen aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijs vereist is; (2) de verwijdering van de bepaling dat dergelijke maatregelen mogen worden toegestaan zelfs voordat de bodemprocedure is gestart; (3) de toevoeging dat ook gereedschap en materialen onderdeel van dergelijke maatregelen kunnen zijn; (4) de verbreding van de mogelijkheden waarop in voorkomend geval zekerheid kan worden gesteld;<sup>45</sup> (5) de omzetting van de periode waarin de hoofdzaak moet zijn gestart van 31 kalenderdagen naar 'een redelijke termijn', waarbij wordt bepaald dat indien de nationale autoriteiten niet een dergelijke termijn hebben bepaald, een periode van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, al naar gelang welke van deze termijnen de langste is, zal gelden;<sup>46</sup> en (6) de toevoeging dat de lidstaten maatregelen kunnen nemen om de identiteit van getuigen te beschermen. Deze laatste toevoeging wordt als volgt toegelicht:

'De verzoekers zijn dikwijls afhankelijk van door het publiek aangeleverde bewijzen voor vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Met het oog op een doeltreffend justitieel optreden moeten dergelijke informanten in de gelegenheid worden gesteld om zonder sociaal, economisch of persoonlijk risico of zonder gevolgen voor hun werk bewijzen te leveren. Daartoe moet het bewijs aan de rechtbank kunnen worden voorgelegd zonder dat de identiteit van de betrokken getuige aan de rechtbank, laat staan aan de vermeende overtreder/verweerder hoeft te worden bekendgemaakt. Dit creëert geen enkele nieuwe regel met betrekking tot de bewijsvoering in kwestie. Het enige doel is de rechtbank in staat te stellen om kennis te nemen van het bewijs in kwestie en zich een oordeel te vormen op grond van dit bewijs. In de Ierse wetgeving is al in deze procedure voorzien.'

45. Volgens het amendement zou het afgeven van een bankgarantie of het stellen van een overeenkomstige zekerheid moeten volstaan voor de verzoeker om aan te tonen dat hij beschikt over de middelen om de verweerder eventueel schadeloos te stellen.

46. Dit amendement is gebaseerd op de verplichting die volgt uit art. 50 TRIPs-overeenkomst.

Voorts worden de wijzigingen bij artikel 8 van de ontwerprichtlijn toegelicht door de volgende passage:

‘Een dergelijke maatregel schaadt de betrokken verweerder op geen enkele wijze. Het blijft immers aan de rechtbank om na onderzoek van het bewijs<sup>47</sup> te concluderen dat er goede argumenten zijn aangevoerd ten faveure van een civiele beschikking tot instelling van een onderzoek.<sup>48</sup> De tenuitvoerlegging zal het bewijs moeten opleveren op grond waarvan een procedure tegen de vermeende inbreuk van het intellectuele eigendomsrecht kan worden ingesteld. Als het bewijs wordt geleverd, volgt er een procedure; als het bewijs niet wordt geleverd, volgt er geen procedure (en wordt de verweerder beschermd overeenkomstig artikel 8 lid 3).’

Deze passage is voor mijn centrale onderzoeksvraag van groot gewicht. Ik lees in deze toelichting nergens dat er eerst een procedure op tegenspraak moet worden gestart om daadwerkelijk beschikking te krijgen over het bewijs waarnaar wordt gezocht. Er volgt – volgens deze toelichting – pas een procedure als het bewijs is geleverd. Dat duidt erop dat direct na het onderzoek<sup>49</sup> het bewijs aan de verzoeker ter beschikking zou staan.<sup>50</sup>

De leden van de Parlementaire Commissie kregen tot 8 oktober 2003 de gelegenheid om (verdere) amendementen op de ontwerprichtlijn in te dienen. Er volgde een overweldigende hoeveelheid amendementen, maar liefst 199 in totaal. Gezien deze grote hoeveelheid amendementen stelde rapporteur Fourtjou op 29 oktober 2003 een set van negen zogenaamde ‘compromis’-amendementen<sup>51</sup> op, die in een zitting in november 2003 achter gesloten deuren werden behandeld. Het voor dit onderzoek belangrijkste ‘compromis’-amendement had betrekking op de bescherming van vertrouwelijke informatie bij een bewijsmaatregel als bedoeld in artikel 8 van de ontwerprichtlijn. Dit hield in een bepaling (artikel 8a) dat het onderzoek naar het in beslag genomen bewijs diende te worden uitgevoerd in overeenstemming met de materiële en procedurele bepalingen van het nationale recht, waarbij acht moest worden geslagen op de relevante bepalingen van Gemeenschapsrecht en de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.<sup>52</sup>

47. In het Engelstalige document wordt gesproken over ‘evidence’. In de Nederlandse vertaling staat ‘getuigenverklaring’. Dit lijkt me een vertaalfout. Ik ga hier dus uit van de Engelstalige versie van het rapport.

48. In het Engelstalig document wordt hier overigens van ‘search order’ gesproken.

49. Ook wel ‘search order’ in de Engelse versie.

50. In het definitieve verslag van de Parlementaire Commissie lijkt een koppeling te worden gemaakt tussen deze passage en (uitsluitend?) de maatregel van het anoniem kunnen horen van getuigen. In dat geval kan worden betoogd dat de passage minder gewicht toekomt bij de beantwoording van mijn centrale onderzoeksvraag of art. 8 van de Handhavingsrichtlijn directe inzage in het (via inbeslagname, monsterneming of gedetailleerde beschrijving) vergaarde bewijs. Of deze koppeling er nu is, blijft voor mij twijfelachtig. Wat daar verder van zij, de redenering van de Parlementaire Commissie zou in ieder geval kunnen opgaan voor alle maatregelen zoals vervat in art. 8.

51. PE 332.534/1-9.

52. PE 332.534/1-9.

Na diverse uitstellen van de vergadering van de Parlementaire Commissie waarin gestemd zou worden over het conceptverslag, vond de stemming uiteindelijk plaats op 27 november 2003. Op die datum keurde de Parlementaire Commissie het verslag met 52 amendementen op de ontwerprichtlijn goed.<sup>53</sup> De amendementen die voor dit onderzoek relevant zijn, zijn de volgende:

- Amendement 24 (artikel 7 lid 2): ‘2. Teneinde degenen die werkelijk van de inbreuk profiteren te kunnen identificeren en vervolgen, treffen de lidstaten de nodige maatregelen om de bevoegde rechterlijke instanties in staat te stellen inzage van ~~of beslag op~~ financiële, bank- of handelsdossiers **van de vermeende inbreukmaker** te gelasten, onder voorbehoud **dat deze dossiers nodig zijn voor het aantonen van de ingestelde vordering. De bescherming van vertrouwelijke informatie moet worden gewaarborgd.**’

Volgens de motivering van de Parlementaire Commissie lijkt inbeslagname van financiële, bank- of handelsdossiers eerder thuis te horen in het strafrecht. Het is voor mij niet duidelijk of deze wijziging ook beoogt dat onder de Richtlijn überhaupt geen beslag kan worden gelegd op dergelijke financiële bescheiden. Een dergelijke uitleg lijkt niet te stroken met amendement 27 ten aanzien van artikel 8 (zie hierna). Daarin wordt immers toegevoegd dat beslag kan worden gelegd op alle documenten die de inbreuk kunnen bewijzen.

- Amendement 25 (artikel 7 lid 2 bis (nieuw)): ‘2 bis. **De justitiële autoriteiten laten de maatregelen uit hoofde van lid 1 afhangen van door aanvrager verstrekte waarborgen die voldoende zijn om te waarborgen dat de aangeklaagde eventueel schadevergoeding ontvangt voor geleden schade, indien de procedure later ongegrond wordt bevonden.**’

De gedachte achter dit amendement is dat alleen diegenen die ervan overtuigd zijn dat hun inbreukvordering gegrond is, zich er niet van laten weerhouden gebruik te maken van de (beslag)maatregelen opgenomen in dit artikel. Echter, partijen die weten of vermoeden dat er geen sprake zal zijn van inbreuk, maar die de maatregelen van artikel 7 om andere redenen (‘bijvoorbeeld wellicht niet meer dan ontregeling van de gebruikelijke commerciële gang van zaken bij de tegenpartij’) wensen toe te passen, zulks waarschijnlijk minder snel doen als zij het gevaar lopen hun borg kwijt te raken.

- Amendement 26 (artikel 7 lid 2 ter (nieuw)): ‘2 ter. **De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een aanzienlijke hoeveelheid exemplaren van een werk of van enig ander beschermd object in beslag is genomen of voorwerp vormt van een verzoekschrift wegens inbreuk op een recht, het bewijs dat is geleverd op grond van een redelijke monstercollectie van deze exemplaren of deze objecten de aanname mogelijk maakt, tot**

53. PE 332.534/DEF A 5 0468/003.

bewijs van het tegendeel, dat al deze exemplaren of artikelen: a) bepaalde werken of andere beschermde objecten bevatten, b) bepaalde eigenschappen of specificaties hebben, of c) inbreuk maken op een recht.’

Dit amendement beoogt een bewijslastverdeling ten faveure van de verzoeker. Met dit wettelijke bewijsvermoeden zou een onderzoek naar een redelijk aantal monsters uit een grote hoeveelheid in beslag genomen goederen volstaan. Tegelijkertijd behoudt de verweerder de mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen. De wetgeving en de jurisprudentie van sommige lidstaten (zoals Griekenland of Finland) zouden ten tijde van dit verslag van de Parlementaire Commissie reeds monstername van vervalste goederen hebben toegestaan. Ook wordt verwezen naar de Anti-Piraterij Verordening, waarin het nemen van monsters door de douane ook is toegestaan om de procedure te versnellen.<sup>54</sup>

- Amendement 27 (artikel 8): ‘1. ~~Wanneer reeds voordat een bodemprocedure is ingesteld, een aantoonbaar risico bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd,~~ **bepalen de lidstaten De lidstaten bepalen** dat de bevoegde rechterlijke instanties in geval van een inbreuk of dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht overal toestemming kunnen verlenen voor hetzij de gedetailleerde beschrijving, met of zonder het nemen van monsters, hetzij de werkelijke inbeslagneming van de litigieuze goederen ~~en van, in de daartoe passende gevallen, de desbetreffende documenten.~~ **alsmede van alle relevante bewijzen voor de vermeende inbreuk. Deze bewijzen omvatten, in de daartoe passende gevallen, de uitrusting en de materialen die zijn gebruikt bij de productie en/of verspreiding van de litigieuze goederen alsmede alle desbetreffende documenten.** Deze maatregelen worden genomen bij een op grond van een verzoekschrift gegeven beschikking en zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord.

Wanneer maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn genomen zonder dat de wederpartij wordt gehoord, wordt deze hiervan onverwijld in kennis gesteld, uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering van de maatregelen. Op verzoek van de verweerder vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen te beslissen of deze worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

2. De lidstaten bepalen dat aan de werkelijke inbeslagneming de voorwaarde kan worden verbonden dat de verzoeker **een passende vrijwaringsbrief overlegt of een gelijkwaardige zekerheid stelt** voor de eventuele schadeloosstelling van de door de verweerder geleden schade indien de ingestelde vordering tegen de laatste naderhand ongegrond wordt verklaard.

3. De lidstaten bepalen dat, indien de verzoeker binnen een **redelijke termijn** ~~van niet meer dan eenendertig kalenderdagen na het beslag~~ geen bodemprocedure bij de bevoegde rechterlijke

---

54. Verordening van de Raad nr. 3295/94, art. 6.

instantie instelt, het beslag van rechtswege nietig is, onverminderd de schadevergoeding die van de verzoeker kan worden geëist. **Deze termijn wordt bepaald door de bevoegde rechterlijke autoriteit als in de nationale wetgeving hierin is voorzien of, bij ontstentenis van een dergelijke bepaling, binnen een termijn van niet meer dan twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen als deze termijn langer is, te rekenen vanaf de kennisgeving van de maatregel aan de verweerder.**

Wanneer de maatregelen ter bescherming van het bewijsmateriaal zijn herroepen of wanneer zij wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker ophouden toepasselijk te zijn, of wanneer later wordt vastgesteld dat geen inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is gepleegd, moeten de rechterlijke instanties de bevoegdheid hebben, op verzoek van de verweerder, de verzoeker te gelasten de verweerder een passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.

**3 bis. De lidstaten kunnen maatregelen treffen ter bescherming van de identiteit van getuigen.'**

De wijzigingen op artikel 8 worden in het verslag als volgt toegelicht. Het leveren van een bankgarantie of het stellen van een overeenkomstige zekerheid zou volgens de Parlementaire Commissie moeten volstaan voor de verzoeker om aan te tonen dat hij beschikt over de middelen om de verweerder eventueel schadeloos te stellen. Voorts moet de termijn waarbinnen de verweerder een procedure moet instellen, worden bepaald door de bevoegde nationale rechtbank. Alleen als hierin niet is voorzien, moet de termijn van 20 of 31 dagen gelden, aldus de Parlementaire Commissie. Dit sluit immers aan bij artikel 50 lid 6 van de TRIPS-overeenkomst. Ook wordt herhaald dat de verzoekers dikwijls afhankelijk zijn van door het publiek aangeleverde bewijzen voor vermeende inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, en dat dergelijke informanten anoniem moeten kunnen getuigen. Tot slot stelt de Parlementaire Commissie wederom dat de maatregel van artikel 8 de betrokken verweerder op geen enkele manier schaadt, nu het aan de rechtbank is om na onderzoek van het bewijs<sup>55</sup> te concluderen dat er goede argumenten zijn aangevoerd ten faveure van een civiele beschikking tot instelling van een onderzoek.

#### *2.2.7.2 Plenaire behandeling en goedkeuring door het Europees Parlement*

Nadat de Parlementaire Commissie het – hierboven besproken – geamendeerde voorstel had goedgekeurd, vond een serie besprekingen plaats tussen (vertegenwoordigers van) het Europees Parlement en de Raad. Belangrijk punt daarbij was dat de betrokkenen de wens hadden dat de Richtlijn nog vóór 1 mei 2007, de

55. In het Engelstalige document wordt gesproken over 'evidence'. In de Nederlandse vertaling staat 'getuigenverklaring'. Dit lijkt me een vertaalfout. Ik ga hier dus uit van de Engelstalige versie van het rapport.

datum waarop de uitbreiding van de Europese Unie een feit zou zijn, werd aangenomen. Gevreesd werd dat het probleem door de uitbreiding van de Europese Unie groter in omvang zou worden. Bovendien zou het tot stand komen van de Richtlijn ernstig worden bemoeilijkt wanneer ook de nieuw toetredende lidstaten daarover zouden mogen meestemmen. Dit betekende dat er geen tijd meer zou zijn voor een tweede lezing. De Richtlijn zou derhalve in eerste lezing door het Europees Parlement en de Raad moeten worden aangenomen. De druk op de Raad en (de rapporteur namens) het Parlement om compromissen te vinden, nam hierdoor toe.

Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt tussen partijen. Ik zal hierna de voor dit onderzoek belangrijkste vaststellingen bespreken.

Het verwijderen van de mogelijkheid beslag te leggen op financiële, bank- of handelsdocumenten (artikel 7 van de ontwerp-richtlijn; artikel 6 van de definitieve Richtlijn) wordt overgenomen. Dat geldt eveneens voor de door de Parlementaire Commissie ingevoegde passage inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie.

De door de Parlementaire Commissie in amendement 27 vervatte voorstellen voor wijziging van de bepaling inzake de maatregelen ter bescherming van bewijs (artikel 8 van de ontwerp-richtlijn; artikel 7 van de Richtlijn) worden grotendeels overgenomen. Zo wordt de verwijdering van de voorwaarde dat voor het nemen van dergelijke maatregelen aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijs vereist is, overgenomen. Dat betekent dat ook als een dergelijk gevaar niet bestaat, het in beginsel mogelijk zal moeten zijn om bewijsbeslag te leggen (met dien verstande dat het ontbreken van het verduisterings- of vernietigingsgevaar wellicht invloed kan hebben op de vraag of de rechter een dergelijk verzoek ex parte zal toestaan). Wat niet wordt overgenomen, is de verwijdering van de (uitdrukkelijke) bepaling dat bewijsbeslagmaatregelen mogen worden toegestaan voordat een bodemprocedure is gestart. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de maatregelen kunnen worden verzocht ook indien nog geen bodemprocedure is gestart. Verder wordt de toevoeging dat ook gereedschap en materialen onderwerp kunnen zijn van een bewijsbeslagmaatregel overgenomen. Datzelfde geldt voor de verbreding van de mogelijkheden waarop in voorkomend geval zekerheid kan worden gesteld, maar dan in een gewijzigde formulering. Het voorstel voor de omzetting van de periode waarin de hoofdzaak moet zijn gestart naar een 'redelijke termijn', waarbij, indien de nationale autoriteiten niet een dergelijke termijn hebben bepaald, een periode geldt van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, wordt integraal gevolgd. Het Europees Parlement neemt ook de voorgestelde toevoeging dat de lidstaten maatregelen kunnen nemen om de identiteit van getuigen te beschermen over. Tot slot wordt in lid 1 toegevoegd dat noodzakelijke waarborgen moeten worden geboden voor de bescherming van vertrouwelijke informatie en wordt toegevoegd dat het nemen van deze maatregelen, zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name mogelijk is indien aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende



onherstelbare schade zal berokkenen of indien er een aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat.

Nadat overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad werd bereikt, werd het voorstel door het Europees Parlement op 9 maart 2004 in eerste lezing aangenomen met 330 stemmen voor, 151 stemmen tegen en 39 onthoudingen.

### 2.2.8 *Behandeling en goedkeuring door de Raad*

De beraadslagingen in de Raad vonden plaats op 11 maart 2004. Op 26 maart 2004 hechtte de Raad in eerste lezing zijn goedkeuring aan het door het Europees Parlement op 9 maart 2004 gewijzigde voorstel van de Europese Commissie. De ondertekening door de Raad en het Europees Parlement vond plaats op 29 april 2004. De Richtlijn werd uiteindelijk in amper vijftien maanden met succes door de Brusselse wetgevingsmolen gejaagd.

## 2.3 VERHOUDING TOT TRIPs

De Handhavingsrichtlijn bouwt voort op de bepalingen van het TRIPs-verdrag, dat minimumbepalingen bevat voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. De TRIPs-overeenkomst bouwde op haar beurt weer voort op eerdere verdragen, zoals de Berner Conventie en het Verdrag van Parijs. De werking van de belangrijkste bepalingen van die verdragen is door middel van TRIPs uitgebreid tot een nog groter aantal landen dan reeds bij die verdragen was aangesloten.

Het doel van de TRIPs-overeenkomst is de verstoring van en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen en de bescherming van de intellectuele eigendom wereldwijd te versterken en te harmoniseren.<sup>56</sup> Onder de reikwijdte van TRIPs vallen octrooien, merkrechten, tekeningen en modellen, auteursrechten, naburige rechten, geografische aanduidingen, topografieën van geïntegreerde schakelingen (chips), en knowhow. Belangrijke onderwerpen die niet door TRIPs geregeld worden, zijn het handelsnaamrecht, kwekersrecht, portretrecht, databankenrecht, domeinnamen, misleidende en vergelijkende reclame en slaafse nabootsing.

De TRIPs-overeenkomst kan worden beschouwd als het meest omvattende multilaterale verdrag op het gebied van de intellectuele eigendom.<sup>57</sup> Het verdrag bestrijkt weliswaar niet de gehele intellectuele eigendom, maar algemeen wordt aangenomen dat TRIPs een hoog materieel beschermingsniveau biedt aan rechthebbers van intellectuele-eigendomsrechten. Het verdrag kent naast de genoemde materiële bepalingen ook een aantal bepalingen betreffende de midde-

56. Advies van het HvJ aan de Europese Commissie 1/94, HvJ 15 november 1994, JUR.I-5267, r.o. 58.

57. Ricketson 1995, p. 872.

len tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.<sup>58</sup> Deze bepalingen omvatten gemeenschappelijke normen die op internationaal vlak van toepassing zijn en die de verdragsluitende staten verplichten in te grijpen in de nationale rechtsvorderingsregels.<sup>59</sup>

Uit de raadgevingen van de Commissie bleek dat er ondanks de TRIPS-overeenkomst nog altijd belangrijke verschillen waren in de handhavingsmaatregelen die in de lidstaten ter beschikking stonden van de rechthebbenden op intellectuele-eigendomsrechten. Zo liepen de regelingen voor de toepassing van de voorlopige maatregelen die met name worden gebruikt ter bescherming van bewijsmateriaal en de berekening van schadevergoeding of ook de regelingen om een rechterlijk bevel toe te passen van lidstaat tot lidstaat sterk uiteen. Ook bestonden in sommige lidstaten geen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen met betrekking tot het recht op informatie en het op kosten van de inbreukmaker terugroepen van inbreukmakende goederen. Deze verschillen beoogde de Richtlijn weg te nemen. De Richtlijn bevat daarom bepalingen die verder gingen dan de artikelen 41-50 van de TRIPS-overeenkomst. In de literatuur werden deze bepalingen ook wel aangeduid als TRIPS-plus bepalingen.<sup>60</sup> Zo voorziet het TRIPS-verdrag niet in de mogelijkheid om op kosten van de inbreukmaker inbreukmakende artikelen uit de markt te halen. Daarnaast komt het recht op informatie van artikel 8 lid 1 van de Richtlijn weliswaar overeen met artikel 47 van de TRIPS-overeenkomst, maar artikel 8 lid 1 gaat verder omdat het dwingendrechtelijk van aard is. Artikel 47 van de TRIPS-overeenkomst is daarentegen een facultatieve bepaling. Ook kent TRIPS een bepaling over bewijsbeschermende maatregelen in de vorm van artikel 50 lid 1 onder b. Deze bepaling luidt als volgt: 'The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (...); (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.' Het lijkt hier echter te gaan om het bewaren van bewijs en niet noodzakelijk ook om het vergaren ervan. In dit onderzoek laat zich de vraag stellen of artikel 7 lid 1 van de Richtlijn een verderstrekkend karakter heeft.

Ook een belangrijk verschil tussen TRIPS en de Richtlijn is dat de Richtlijn verplicht tot een handhavingssysteem voor intellectuele-eigendomsrechten, waarbij het nationale systeem van handhaving niet ongemoeid gelaten kan worden. TRIPS daarentegen bepaalt expliciet in artikel 41 lid 5 dat de handhavingsbepalingen niet verplichten tot het in het leven roepen van een speciaal gerechtelijk systeem voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten dat afwijkt van het algemene handhavingssysteem.

Een voordeel van de Richtlijn ten opzichte van TRIPS is dat de Richtlijn werking heeft binnen de hele Europese Unie op zowel nationale als internationale gevallen.

58. Vergelijk Grosheide 1995, p. 335.

59. Cohen Jehoram & Rörsch 2008.

60. Cornish e.a. 2003, p. 447 e.v.; McGuire 2004, p. 255-258; Green Paper Combating Counterfeiting and Privacy in the Single Market, COM(98)569 final, nr. 53.

Een grensoverschrijdend element binnen de Europese Unie is niet noodzakelijk. Hiermee wordt volgens schrijvers de twijfel weggenomen of het TRIPs-verdrag, dat alleen van toepassing is als ten minste twee verdragstaten betrokken zijn, ook van toepassing is op een geschil waarbij partijen betrokken zijn die gevestigd zijn binnen de Europese Unie.<sup>61</sup>

De bepalingen uit de TRIPs-overeenkomst kunnen naar Nederlands recht rechtstreekse werking hebben.<sup>62</sup> Dit betekent dat onder omstandigheden justitiabelen een beroep op zowel TRIPs als de Richtlijn toekomt, waarbij de rechtstreeks werkende bepalingen uit de TRIPs-overeenkomst voorrang hebben. In de considerans bij de Richtlijn is immers expliciet vermeld dat de Richtlijn geen afbreuk doet aan de internationale verplichtingen van de lidstaten, met inbegrip van de TRIPs-overeenkomst.

#### 2.4 VERHOUDING TOT HET MEDEDINGINGSRECHT

In de considerans is in punt 12 specifiek aandacht gevraagd voor de verhouding tussen de Handhavingsrichtlijn en de mededingingsregels. De bepalingen van de Richtlijn mogen niet worden gebruikt voor ongeoorloofde concurrentiebeperking. Met deze paragraaf heeft de Europese wetgever naar mijn mening willen uitdrukken dat de Richtlijn het aloude spanningsveld tussen het intellectuele-eigendomsrecht en het mededingingsrecht onveranderd laat.<sup>63</sup> Voor dit onderzoek lijkt deze vaststelling overigens van weinig importantie, aangezien het mededingingsrecht niet ingrijpt in de procesrechtelijke instrumenten zoals het bewijsbeslag.

#### 2.5 TOEPASSINGSGEBIED

Zowel in de literatuur als in de praktijk rijst regelmatig de vraag hoever de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn reikt.<sup>64</sup> De Richtlijn zelf is helder. De werkingssfeer dient zo breed mogelijk te worden vastgesteld. In punt 13 van de considerans en in artikel 2 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald dat de richtlijn van toepassing is op *elke inbreuk* op intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationaal recht van de betrokken lidstaat. In de ontwerp-richtlijn was het toepassingsgebied nog beperkt tot inbreuken op commerciële schaal en inbreuken die aanzienlijke schade ten gevolge hebben (considerans,

61. Freudenthal, p. 24 en 25; Gielen 2005, p. 6-11.

62. HR 30 mei 1986, NJ 1986/688; HvJ EU 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, Jur. 2000, I-11307. Zie voor literatuur over de rechtstreekse werking van TRIPs onder meer: Zonnekeyn 2002; Cohen Jehoram & Diekman 1996, p. 127; Diekman 1997, p. 207; Kellog 2001, p. 151; Van Engelen 2002, p. 59; Speyart 2002, p. 125; Van Engelen 2002, p. 126; Hendriks 2003, p. 146; Van den Horst 1996, p. 12.

63. Zie onder meer Houdijk 2011; Gitter 2003, p. 218.

64. Driessen 2007, p. 344; Verkerk 2006, p. 110; Visser & Tsoutsanis 2006, p. 1940-1946; Gielen 2005, p. 6; Hugenholtz 2004 p. 247-248; Huydecoper 2004, par. 6.

punten 10 en 13; artikel 2 lid 1 van de ontwerprichtlijn). Deze beperking sneuvelde tijdens de plenaire behandeling in het Europese Parlement (zie paragraaf 2.1.7.2). De schaal en de gevolgen van de inbreuk spelen dus geen rol bij de vraag of de Richtlijn van toepassing is.

Uit artikel 2 vloeit eveneens voort dat de reeds bestaande communautaire en nationale handhavingsmiddelen van de lidstaten onaangetast blijven door de Handhavingsrichtlijn, mits en voor zover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden. Hieruit leid ik echter af dat de Handhavingsrichtlijn niet zozeer bedoeld is om een 'gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten' in de Gemeenschap te creëren, als wel een hoog minimumniveau. Aanpassing van het handhavingsregime van de lidstaten wordt immers alleen verlangd indien de reeds bestaande communautaire en nationale bepalingen minder gunstig zijn voor rechthebbenden. Met andere woorden, indien een lidstaat op bepaalde punten voor rechthebbenden een gunstiger regime erop nahoudt, dan laat de Handhavingsrichtlijn dat onveranderd. Uit de hiernavolgende hoofdstukken zal blijken dat de bewijsbeslaginstrumenten in de verschillende landen nog een grote diversiteit laten zien, waardoor niet kan worden volgehouden dat er op dit vlak sprake is van een 'gelijkwaardig en homogeen niveau'.

In een Verklaring<sup>65</sup> heeft de Commissie een niet-limitatieve opsomming gemaakt van de intellectuele-eigendomsrechten die onder het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn vallen. Het betreft de volgende rechten: auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, de rechten van de maker van topografieën van halfgeleiderproducten, merkenrechten, rechten op tekeningen of modellen, octrooirechten, met inbegrip van de rechten afgeleid van aanvullende beschermingscertificaten, geografische aanduidingen, rechten op gebruiksmodellen, kwekersrechten en handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd. Als bijlage bij de ontwerprichtlijn zat nog een andere lijst.<sup>66</sup> Deze lijst omvatte allereerst reguliere rechten van intellectuele eigendom (zoals rechten op topografieën van halfgeleiderproducten,<sup>67</sup> merkenrechten,<sup>68</sup> modellenrechten,<sup>69</sup> databankrechten,<sup>70</sup> auteursrechten en de

65. Verklaring 2005/295/EU van de Commissie betreffende art. 2 van Richtlijn 2004/48/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEU 2005, L 94).

66. Zie p. 46 in de Engelse versie van COM(2003)46 def., 2003/0024 (COD).

67. Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, PB L 24 van 27 januari 1987, p. 36.

68. Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassingen van het merkenrecht der lidstaten, PB L 40 van 11 februari 1989; Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PB L 11 van 14 januari 1994, p. 1.

69. Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, PB L 289 van 28 oktober 1998, p. 28; Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001, betreffende Gemeenschapsmodellen, PB L 3 van 5 januari 2002, p. 1.

70. Richtlijn 96/9/EG van het Europese Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, PB L 77 van 27 maart 1996, p. 20.

naburige rechten op specifieke deelgebieden,<sup>71</sup> octrooirechten,<sup>72</sup> en kwekersrechten<sup>73</sup>), en min of meer 'soortgelijk' rechten (de geografische aanduiding of oorsprongsbenaming<sup>74</sup>), maar ook 'exotische' regelingen die niets met rechten van intellectuele eigendom te maken hebben (zoals de Verordening (EG) 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt<sup>75</sup> en twee Verordeningen die strekken tot vaststelling van de algemene voorschriften en uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken<sup>76</sup>). Deze 'exotische' regelingen hebben de uiteindelijke Verklaring van de Commissie niet gehaald en vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de Richtlijn. Wat verder opvalt is dat het toepassingsgebied van de Richtlijn afwijkt van het toepassingsgebied van de TRIPs-overeenkomst.<sup>77</sup> Deze overeenkomst ziet immers niet op kwekersrechten en weer wel op knowhowbescherming.<sup>78</sup>

De Europese wetgever heeft voorts uitdrukkelijk de ruimte geboden aan lidstaten om het regime van de Richtlijn uit te breiden tot handelingen die oneer-

- 
71. Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, PB L 122 van 17 mei 1991, p. 42; Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, PB L 346 van 27 november 1992, p. 61; Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, PB L 248 van 6 oktober 1993, p. 15; Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, PB L 290 van 24 november 1993, p. 9; Richtlijn 2001/29/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB L 167 van 22 juni 2001, p. 10; Richtlijn 2001/84/EG van het Europese Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, PB L 272 van 13 oktober 2001, p. 32.
  72. Richtlijn 98/44/EG van het Europese Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, PB L 213 van 30 juli 1998, p. 13; Verordening (EEG) 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, PB L 182 van 2 juli 1992, p. 1; Verordening (EG) 1610/96 van het Europese Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, PB L 198 van 8 augustus 1996, p. 30; Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973.
  73. Verordening (EG) 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, PB L 227 van 1 september 1994, p. 1.
  74. Verordening (EEG) 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 1068/97, PB L 156 van 13 juni 1997, p. 10.
  75. PB L 179 van 14 juli 1999, p. 1.
  76. PB L 160 van 12 juni 1989, p. 1; PB L 105 van 25 april 1990, p. 9.
  77. Zie art. 1 lid 2 TRIPs-overeenkomst.
  78. Inmiddels is dit haat ingevuld door de Richtlijn (EU) van het Europese Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, PB L 157 van 16 juni 2016, p. 1.

lijke concurrentie vormen.<sup>79</sup> In Nederland, maar ook in de andere door mij onderzochte buitenlandse rechtsstelsels, is daarvan geen gebruik gemaakt. De Handhavingsrichtlijn heeft in Nederland overigens wel invloed gehad op de toepassing van bewijsbeschermende maatregelen buiten het domein van het intellectuele eigendom, in het bijzonder op het gebied van schending van bedrijfsgeheimen.<sup>80</sup>

In de literatuur wordt tot slot aangenomen dat de vrije beoordelingsruimte van de nationale rechters om in een richtlijn vervatte en in de nationale wetgeving geïmplementeerde maatregelen toe te passen wordt beperkt door twee cumulatieve beginselen: het equivalentiebeginsel en het effectiviteitsbeginsel.<sup>81</sup> Het equivalentiebeginsel wordt ook wel het non-discriminatie- of assimilatiebeginsel genoemd.<sup>82</sup> Dit beginsel houdt in dat de materiële en procedurele eisen waaraan een maatregel die is opgelegd door een richtlijn moet voldoen, niet strenger zijn dan voor reeds bestaande, soortgelijke nationale maatregelen. Het effectiviteitsbeginsel betekent voorts dat de maatregelen vervat in een richtlijn niet zodanig in het nationale recht mogen worden geïmplementeerd dat de beoogde effectiviteit eraan wordt ontnomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze beginselen ook diverse malen bevestigd.<sup>83</sup> Dat betekent dat de maatregelen die in de Richtlijn zijn vervat zodanig in de nationale wetgeving van de lidstaten moeten worden geïmplementeerd, dat zij de door de Europese wetgever beoogde effectiviteit blijven behouden.<sup>84</sup> Omdat de Richtlijn minimumharmonisatie beoogt, zal de nationale rechter per maatregel en per geval moeten beoordelen wat het minimum-niveau van effectiviteit is.<sup>85</sup> Dat is geen eenvoudige taak. De algemene verplichting van artikel 3 van de Richtlijn zal bij deze beoordeling steeds in acht moeten worden genomen. Bij onduidelijkheid kan de nationale rechter een prejudiciële vraag stellen aan het HvJ EU.

## 2.6 VERHOUDING TOT HET MATERIËLE RECHT

Nu het uitsluitend gaat om waarborging van een hoog niveau van bescherming door procesrechtelijke middelen en maatregelen, spreekt het min of meer voor zich dat de Handhavingsrichtlijn geen afbreuk doet aan het communautaire en nationale materiële recht inzake de intellectuele eigendom. Desalniettemin is zulks nog eens expliciet vermeld in punt 15 van de considerans. Ook heeft de Europese wet-

79. Zie eveneens punt 13 van de considerans.

80. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans.

81. Lenaerts, Arts & Maselis 2006, hoofdstuk 3; Jacobs 1997, p. 25-36.

82. Prechal 2006, p. 137.

83. HvJ EU 7 juli 1981, C-158/80 (Rewe); HvJ EU 16 december 1976, C-33/76 (Comet); HvJ EU 9 november 1983, C-199/82 (San Giorgio).

84. Jacobs 1997, p. 32; Van Gerven 2000, p. 503-504.

85. Zie ook Cumming, Freudenthal & Janal 2008, p. 23.

gever eraan gehecht om te benoemen dat de Handhavingsrichtlijn eveneens geen afbreuk doet aan Richtlijn 95/46/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, aan Richtlijn 1999/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen en aan Richtlijn 2000/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.

## 2.7 BEVOEGDE PERSONEN

In artikel 4 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald dat de lidstaten als personen die bevoegd zijn om de toepassing van de in de Richtlijn bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken, zullen erkennen:

- a. houders van intellectuele-eigendomsrechten, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijk recht;
- b. alle andere personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebruiken, in het bijzonder houders van een licentie, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht;
- c. instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht;
- d. organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht.

Het valt op dat de harmonisatie alleen heeft te gelden voor de houders van IE-rechten. Immers, bij de overige categorieën van mogelijk bevoegde personen is de volgende zinsnede opgenomen: 'voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht'. Dat betekent dat er op de lidstaten geen enkele verplichting rust om materiële wijzigingen aan te brengen ten aanzien van de maatregelen die bevoegde personen anders dan de houder van het IE-recht kunnen instellen. Zoals hierna zal blijken, kennen de verschillende rechtstelsels grote verschillen wat betreft de personen die bevoegd zijn om een bewijsbeslag of soortgelijke maatregel te verzoeken. Bovendien zijn er per IE-recht ook relevante verschillen. Ik zie dit als een gemiste kans om de verschillende handhavingsregimes in de lidstaten ook op dit punt op een hoger minimumniveau te brengen.

## 2.8 INWERKINGTREDING

In artikel 20 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald dat uiterlijk op 29 april 2006 de Richtlijn in de wetgeving van de lidstaten diende te worden geïmplementeerd. Nederland heeft deze uiterlijke omzettingstermijn niet gehaald. Pas op 1 mei 2007 trad ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG, L 195) de Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987 houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (*Stb.* 484), de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet in werking. Per 1 juli 2006 werd vervolgens de Rijksoctrooiwet op de Richtlijn aangepast.<sup>86</sup> Nog weer later volgt ook de aanpassing van het BVIE.<sup>87</sup>

Omdat de implementatietermijn van 29 april 2006 niet werd gehaald door de Nederlandse wetgever, kwam de vraag op in de rechtspraak of de Nederlandse regels betreffende de proceskostenveroordeling zich lenen voor een richtlijnconforme interpretatie. Richtlijnconforme interpretatie is van belang omdat aan richtlijnen geen horizontale werking tussen burgers toekomt.<sup>88</sup> Om te voorkomen dat een staat voordeel heeft bij het niet naleven van de Gemeenschapsverplichtingen, is de nationale rechter verplicht het nationale recht zo veel mogelijk uit te leggen en toe te passen in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn.<sup>89</sup> Burgers kunnen op die manier toch nog aanspraak maken op rechten die zij aan een richtlijn kunnen ontleenen. Echter, de plicht tot richtlijnconforme interpretatie wordt begrensd door algemene rechtsbeginselen, zoals het verbod op terugwerkende kracht en het rechtszekerheidsbeginsel. In de Nederlandse rechtspraak werd in het algemeen aangenomen dat artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn met betrekking tot de proceskostenveroordeling richtlijnconform mocht worden geïnterpreteerd.<sup>90</sup> Ik heb geen voorbeelden in de rechtspraak kunnen vinden waarin een bewijsbeslag dat was gelegd op grond van artikel 843a jo. artikel 730 Rv – het commune bewijsbeslag, waarover in hoofdstuk 7 meer – ook richtlijnconform werd

86. Rijksbesluit van 12 april 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 16 februari 2006 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele eigendomsrechten (staatsblad 2006, 218).

87. Het Protocol van 11 december 2017 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436.

88. Zie onder meer HvJ EU 14 juli 1994, C-91/92, NJ 1995/321 (Facinni Dori).

89. HvJ EU 8 oktober 1987, 80/86 (Kolpinghuis).

90. Zie voor een nadere uitleg van de toepassing van de richtlijnconforme interpretatie onder meer de volgende uitspraken: Vzr. Rb. Almelo 1 juni 2006, 78593, KGZA 06-112, ECLI:NL:RBALM:2006:AX6495; Rb. Den Haag 14 juni 2006, 258144/HAZA 06-277. Vzr. Rb. Utrecht 16 juni 2006, 212947/KGZA 06-462; Vzr. Rb. Almelo 7 juli 2006, KGZA 06-131.



geïnterpreteerd (op grond van artikel 7 van de Richtlijn). Dit had evenwel tot de mogelijkheden kunnen behoren.

## 2.9 ANALYSE ARTIKEL 7 VAN DE RICHTLIJN

### 2.9.1 *Inleiding*

Het definitieve artikel 7 (artikel 8 van het ontwerp) van de Richtlijn luidt als volgt:

‘1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, reeds voordat een bodemprocedure is begonnen, op verzoek van een partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt of zal worden gemaakt, onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. Tot deze maatregelen kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, dan wel de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. Deze maatregelen worden genomen, zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name indien het aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat.

Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal die zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering ervan ter kennis van de betrokken partijen gebracht. Op verzoek van deze partijen vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat aan de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal de voorwaarde kan worden verbonden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de schadeloosstelling van door de verweerder geleden schade, overeenkomstig lid 4.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist, indien de eiser niet een procedure die leidt tot een beslissing ten principale bij de bevoegde rechterlijke instanties heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast wanneer de wetgeving van de lidstaat zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald,

binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

4. Wanneer de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, hebben de rechterlijke instanties de bevoegdheid op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.

5. De lidstaten kunnen maatregelen treffen om de identiteit van getuigen te beschermen.'

Op basis van de hiervoor beschreven totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn staat vast dat artikel 7 is geïnspireerd op de *best practices* uit Frankrijk (*saisie-contrefaçon*) en het Verenigd Koninkrijk (*Anton Piller order* of *Doorstep order*). Maar betekent het dan ook dat de bewijsbeslagmaatregelen die zijn vervat in artikel 7 identiek moeten zijn aan deze maatregelen? Ik meen van niet.<sup>91</sup> Zo zal uit de hoofdstukken van Deel 2 (hoofdstuk 3 respectievelijk hoofdstuk 5) blijken dat de genoemde Franse en Engelse maatregelen onderling ook verschillen kennen. Bovendien is artikel 7 niet gedetailleerd genoeg om hieruit een specifieke concrete maatregel (bijvoorbeeld gelijk aan de *saisie-contrefaçon*) te deduceren. Zoals hiervoor reeds is geconcludeerd, beoogt de Richtlijn niet zozeer een 'gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten' in de Gemeenschap te creëren, als wel een hoog minimumniveau. Om die reden meen ik dat de maatregelen vervat in artikel 7 volgens de Europese wetgever ten minste hetzelfde hoge minimumniveau moeten bieden als de gekende inspiratiebronnen van de *saisie-contrefaçon* en de *Anton Piller order*.<sup>92</sup> Wat dit minimumniveau is, zal in de hiernavolgende hoofdstukken worden onderzocht. Met deze maatstaf in de hand kunnen de leemten die artikel 7 bij gebrek aan nadere concretisering kent, worden ingevuld. De implementatiekeuzes die op nationaal niveau moeten worden gemaakt, dienen dan ook steeds te worden getoetst aan het hoge minimumniveau van de maatregelen die model hebben gestaan voor de bewijsmaatregelen van artikel 7.

91. Zie ook Huydecoper 2004, p. 118; Cumming, Freudenthal & Janal 2008, p. 91.

92. Wat het hoge minimumniveau is van deze maatregelen wordt nader onderzocht in hoofdstukken 3 en 5. Ik zal ook het Belgische beslag inzake namaak onderzoeken (hoofdstuk 4). Dat is immers ook een maatregel die zich al ruim voor de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn in de praktijk heeft bewezen.

### 2.9.2 Doel en strekking

De belangrijkste leemte die artikel 7 laat, heeft betrekking op de centrale onderzoeksvraag van mijn onderzoek. Wat is het doel en de strekking van de bewijsbeslagmaatregelen van artikel 7 van de Richtlijn? In de aanhef van het artikel wordt gesproken over maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal. Dat suggereert dat de in artikel 7 vervatte maatregelen alleen zouden zien op maatregelen die het bewijs 'bevriezen' en daarmee veiligstellen. De vraag laat zich dan direct stellen: veiligstellen voor wat en wanneer? Wat heeft een IE-rechthebbende aan het veiligstellen van bewijs als hij het niet kan gebruiken in een procedure tot handhaving van zijn IE-recht? Uit de tekst van het artikel wordt direct duidelijk dat het gaat om het veiligstellen van bewijs voor het gebruik in een eventueel daaropvolgende inbreukprocedure. Immers, het staat vast dat de maatregelen van artikel 7 reeds ter beschikking staan aan de IE-rechthebbende, 'reeds voordat een bodemprocedure is begonnen'. De door de Parlementaire Commissie voorgestelde verwijdering van deze zinsnede heeft het uiteindelijk niet gehaald, juist om duidelijk te maken dat de procedure van artikel 7 al beschikbaar is voordat er een bodemzaak is gestart. Ook blijkt uit de tekst van artikel 7 dat een verzoek om voorlopige maatregelen als bedoeld in dit artikel, gestaafd moet worden met 'redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal' ter onderbouwing van de gestelde inbreuk. Daardoor staat vast dat er niet reeds sprake hoeft te zijn van sluitend bewijs van inbreuk om de maatregelen van artikel 7 te mogen toepassen. Hieruit leid ik dan ook logischerwijs af dat deze procedure dus bedoeld is om de verzoeker in staat te stellen alsnog dat sluitende bewijs van inbreuk te vergaren, zodat dit bewijs kan worden ingebracht in een nog op te starten bodemprocedure ter handhaving van het IE-recht van de verzoeker. Daarmee staat mijns inziens vast dat artikel 7 een procedure omvat die de verzoeker in staat stelt bewijs te verzamelen.

Ook als de totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn wordt bestudeerd, kan niet anders dan worden vastgesteld dat artikel 7 ook ziet op het verzamelen van bewijs. Zo werd reeds in het Groenboek de conclusie getrokken dat onderzoek moet worden hoe doeltreffend de maatregelen en procedures in de lidstaten in de praktijk zijn, en hoe deze kunnen worden verbeterd. De Commissie merkte daarbij op dat 'hierbij lering kan worden getrokken uit sommige nationale wetsbepalingen die hun doeltreffendheid hebben bewezen'.<sup>93</sup> Ook zes pagina's verder in het Groenboek wijst de Commissie weer op het belang van 'bijzondere voorschriften in bepaalde nationale wetgevingen waarvan de doeltreffendheid al is bewezen'.<sup>94</sup> De Commissie noemt zowel het *verzamelen* als het *bewaren* van bewijzen expliciet als een belangrijk element in de strijd tegen namaak en piraterij. Ook roemt zij de Franse *saisie-contrefaçon* en de Engelse *Anton Piller order* als 'zeer doel-

93. Zie p. 13 van het Groenboek.

94. Zie p. 19 van het Groenboek.

treffende middelen om bewijzen te verzamelen en te bewaren'. Steeds wordt verwezen naar zowel het verzamelen als het bewaren van bewijs. Tijdens de Parlementaire behandeling en ook bij de Raad is daarop niet teruggekomen. De amendementen die tijdens de Parlementaire behandeling zijn ingediend, laten deze door de Europese Commissie benoemde doelstellingen van de maatregelen die later in artikel 7 van de definitieve Richtlijn zijn vervat, ongemoeid.

Tot slot beoogt de Richtlijn een hoog minimumniveau van handhavingsmaatregelen binnen de Europese Unie te waarborgen. Nu de maatregelen uit artikel 7 rechtstreeks geïnspireerd zijn op onder meer de Franse *saisie-contrefaçon*, waarvan het voornaamste doel is het verzamelen van bewijs van inbreuk, moet mijns inziens worden aangenomen dat de Europese wetgever heeft bedoeld om met artikel 7 in de lidstaten ten minste dezelfde doeltreffendheid als die van de *saisie-contrefaçon* te waarborgen. Dat betekent dat de Richtlijn met artikel 7 ook een maatregel heeft geïntroduceerd die strekt tot het verzamelen van bewijs.

### 2.9.3 *Wanneer dient het verzamelde bewijs beschikbaar te zijn?*

De volgende vraag die opkomt bij bestudering van artikel 7 is wanneer het met de maatregelen verzamelde bewijs ter beschikking moet worden gesteld aan de verzoeker. Deze vraag wordt niet beantwoord in de tekst van artikel 7. Ook bij de totstandkoming van de Richtlijn is hierover met geen woord gerept. Wel is duidelijk dat het de bedoeling van de Europese wetgever is geweest dat de verzoeker het door middel van de maatregelen van artikel 7 verzamelde bewijs ter beschikking zou moeten kunnen krijgen 'reeds voordat een bodemprocedure is begonnen'. Daar wijst de tekst van artikel 7 op. Bovendien zou aan de maatregelen hun doeltreffendheid worden ontnomen als het bewijs niet beschikbaar zou kunnen zijn voordat de bodemprocedure moet worden gestart.

Ook de vraag hoe inzage kan worden verkregen in het verzamelde bewijs wordt niet beantwoord in de tekst, noch in de totstandkomingsgeschiedenis. De lidstaten hebben aldus de ruimte gekregen om zelf te bepalen wanneer en hoe inzage kan worden verkregen in het verzamelde bewijs, mits de verzoeker daarmee in staat wordt gesteld om reeds voordat de bodemprocedure wordt gestart toegang tot het bewijs te verkrijgen. Aan de benodigde inzage dienen de lidstaten geen andere voorwaarden te stellen dan die in artikel 7 zijn opgenomen. Daardoor zou bovendien afbreuk worden gedaan aan het hoge minimumniveau dat de Richtlijn beoogt op te leggen aan de lidstaten.

### 2.9.4 *Voorwaarden voor de maatregelen van artikel 7*

Om toegelaten te worden tot de voorlopige maatregelen van artikel 7 dient een verzoeker 'redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal' over te leggen tot staving van zijn beweringen dat er inbreuk op zijn IE-recht is gemaakt of zal worden

gemaakt. Het artikel geeft verder niet aan wanneer aan deze voorwaarde is voldaan.<sup>95</sup> Dat zal aan de nationale rechter dienen te worden overgelaten. Wel is mijns inziens duidelijk dat de toets niet hoog kan liggen. Alleen dat bewijs dat redelijkerwijs beschikbaar is voor de verzoeker, moet reeds worden aangevoerd. Ik meen dat het hierbij zal gaan om publiekelijk beschikbaar bewijs. Bewijs dat niet publiekelijk beschikbaar is, kan immers niet eenvoudig door de verzoeker worden verkregen. Voor dat doel zijn juist de maatregelen van artikel 7 in het leven geroepen.

Het valt overigens op dat de tekst van artikelen 6 en 7 op dit punt van elkaar afwijken. Zo wordt in artikel 7 niet gesproken over de mate waarin het overgelegde redelijkerwijs beschikbare bewijsmateriaal dient bij te dragen aan de onderbouwing van de vermeende inbreuk, terwijl in artikel 6 wordt bepaald dat dat bewijsmateriaal 'voldoende' moet zijn om de vorderingen van de verzoeker te onderbouwen. In het Groenboek noch tijdens de Parlementaire behandeling is hiervoor een uitleg gegeven. Het is echter volstrekt logisch dat de verzoeker die wenst toegelaten te worden tot de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 7 niet kan volstaan met het overleggen van willekeurig, niet ter zake dienend bewijs 'ter staving' van zijn bewering dat er inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt of zal worden gemaakt. Hieruit volgt dat er wel degelijk een bepaalde mate van overtuigingskracht wordt vereist van het overgelegde bewijs. De vereiste overtuigingskracht kan vervolgens ook niet 'onvoldoende' zijn, en er moet dus wel – net als bij artikel 6 van de Richtlijn – sprake zijn van 'voldoende' bewijs om de vorderingen van de verzoeker te kunnen onderbouwen. Het gaat dus om een begin van bewijs. Het bewijs hoeft niet 'rond' te zijn.

Voorts schrijft artikel 7 voor dat de bescherming van vertrouwelijke informatie gewaarborgd dient te worden. Deze voorwaarde is gericht aan de lidstaten. De procedures die de lidstaten introduceren om de maatregelen van artikel 7 te implementeren, dienen aldus een waarborg te omvatten ter bescherming van vertrouwelijke informatie. Hoe deze waarborg moet luiden, is niet voorgeschreven. De lidstaten hebben op dit punt dan ook een ruime discretionaire bevoegdheid.

Tot slot bepaalt artikel 7 dat de genoemde maatregelen worden genomen *met name* indien aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat. Er kunnen dus ook andere redenen zijn om de verzochte maatregelen toe te staan. Anders gezegd, het is niet *vereist* dat aan een van deze twee voorwaarden is voldaan. Wat wordt bedoeld met dat het aannemelijk moet zijn dat uitstel 'onherstelbare schade' voor de rechthebbende als gevolg heeft, is niet duidelijk. De Richtlijn lijkt daarmee een spoedeisend belang als een mogelijke voorwaarde te stellen voor het mogen nemen van de maatregelen van artikel 7. Echter, omdat artikel 7 spreekt van 'met name' is spoedeisend belang slechts een omstandigheid die aangevoerd kan worden teneinde toegelaten te worden tot de maatregelen van

---

95. Zie ook Cumming, Freudenthal & Janal 2008, p. 71 en 73.

artikel 7. Omdat in deze laatste zin van artikel 7 lid 1 ook de mogelijkheid van het ex parte nemen van deze maatregelen wordt geïntroduceerd, is ook verdedigbaar dat het genoemde spoedeisende belang en gevaar voor vernietiging van bewijs alleen daarop zien. Grammaticaal lijkt dat weliswaar geen juiste uitleg, maar het is wel goed voorstelbaar. Tijdens de Parlementaire behandeling is immers de voorwaarde dat er sprake *moet* zijn van een gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal, komen te vervallen. Het lijkt dan logischer dat deze omstandigheid alsnog in artikel 7 terecht is gekomen, omdat het een omstandigheid betreft die relevant is voor de vraag of de verzochte maatregelen ex parte mogen worden getroffen. Het praktisch belang van deze laatste zin van artikel 7 lid 1 is dus heel groot. Immers, de doeltreffendheid van de in dit artikel neergelegde maatregelen hangt af van hoe deze niet-limitatieve omstandigheden in de praktijk worden toegepast. Indien een nationale rechter uitsluitend bewijsbeslagmaatregelen toestaat (al dan niet ex parte) in geval van een spoedeisend belang of bij gevaar voor vernietiging van bewijs, dan kan de effectiviteit van de maatregel ernstig worden aangetast. Gelet op de doelstelling van de Richtlijn om een hoog minimumniveau op te leggen aan de lidstaten wat betreft de handhavingsmaatregelen, waaronder die van artikel 7, ben ik van mening dat een dergelijke (beperkende) uitleg van artikel 7 niet is toegestaan. De omstandigheden zijn in mijn ogen slechts voorbeelden waarbij de maatregelen van artikel 7 zo nodig ex parte mogen worden toegepast, maar er zijn andere omstandigheden denkbaar die ook tot toewijzing van de verzochte bewijsbeslagmaatregelen kunnen leiden. Als bijvoorbeeld inbreuk met betrekking tot een bepaald product reeds is vastgesteld bij vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, acht ik het verdedigbaar dat tegen een andere inbreukmaker die hetzelfde inbreukmakende product in de handel brengt een ex parte bewijsbeslagmaatregel kan worden verkregen zonder dat aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende onherstelbare schade zal berokkenen, en zonder dat er aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat. Het is aan de nationale rechter om deze omstandigheden te toetsen op basis van hetgeen is gesteld in het verzoekschrift.

### 2.9.5 *Bewijs*

In artikel 7 lid 1 worden twee maatregelen genoemd: (1) de gedetailleerde beschrijving met of zonder monsterneming, en (2) de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. Deze maatregelen hebben betrekking op 'het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk'. Met andere woorden, al het bewijs dat relevant is om het bestaan en de omvang van de vermeende inbreuk mee te onderbouwen, kan voorwerp zijn van de in artikel 7 vervatte bewijsbeslagmaatregelen. Dat kan dus (technisch) bewijs zijn waarmee de inbreuk kan worden vastgesteld, maar ook

(niet-technisch) bewijs van de omvang van de inbreuk (wie is er bij de vermeende inbreuk betrokken, de aantallen litigieuze goederen, de prijzen, enzovoort).

#### 2.9.6 Herziening

Artikel 7 lid 1 bepaalt, voor het geval de bewijsbeslagmaatregelen ex parte zijn getroffen, dat de betrokken partijen daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Ook wordt voorgeschreven dat op verzoek van deze partijen binnen een redelijke termijn een herziening plaatsvindt, waarbij zij worden gehoord om te beslissen of de opgelegde maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. Deze herzieningsmogelijkheid mag door de lidstaten worden vormgegeven naar eigen goeddunken, mits een en ander plaatsvindt binnen een redelijke termijn na het leggen van het bewijsbeslag en het een procedure op tegenspraak betreft. De vraag is echter op grond van welke criteria de rechter het herzieningsverzoek dient te beoordelen. Welke tegenargumenten van de vermeende inbreukmaker mag de rechter betrekken bij zijn oordeel of het bewijsbeslag moet worden gewijzigd, herroepen of bevestigd? Mag de rechter bijvoorbeeld acht slaan op niet-inbreukargumenten van de vermeende inbreukmaker? En mag er rekening worden gehouden met nietigheidsargumenten die worden aangevoerd tegen het ingeroepen IE-recht? Of gaat het alleen om een (marginale) toets die betrekking heeft op de vraag of er wel (voldoende) redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal was om tot het nemen van de bewijsbeslagmaatregelen over te gaan? Of dient een herzieningsverzoek om te beoordelen of de maatregelen wel voldoen aan de algemene rechtsbeginselen van proportionaliteit en subsidiariteit? Of moet het (ook) gaan om de vraag of er ten onrechte vertrouwelijke informatie in beslag is genomen? De tekst van het artikel noch de voorbereidende stukken in aanloop naar de Richtlijn geven op deze belangrijke vragen een antwoord. Het wordt dan ook aan de lidstaten zelf overgelaten om een herzieningsprocedure te ontwikkelen of een bestaande procedure daarvoor van toepassing te verklaren, waarbij heeft te gelden dat deze procedure moet waarborgen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het doeltreffende karakter van de in artikel 7 genoemde maatregelen. Ik ben dan ook van mening dat er in een herzieningsprocedure uitsluitend mag worden getoetst of de rechter de verzochte maatregelen mocht toestaan op basis van de criteria die artikel 7 geeft. Er moet ten eerste redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal zijn. Dat vergt mijns inziens slechts een marginale toets (*ex tunc*), waarbij overige niet-inbreuk- en nietigheidsargumenten geen rol spelen. Met andere woorden, had de verlov verlenende rechter in redelijkheid tot zijn beslissing kunnen komen op basis van het toen voorliggende bewijsmateriaal? Zo ja, dan is er geen reden voor herziening.

Daarnaast meen ik dat er in de herzieningsprocedure ruimte moet zijn om te beslissen of de waarborgen met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie deugdelijk zijn, dan wel wijziging behoeven. Als er bijvoorbeeld infor-

matie in beslag is genomen die niet relevant is voor de inbreuk, kan dat in de herzieningsprocedure worden gewijzigd. Ook als in de ogen van de vermeende inbreukmaker de waarborgen die zijn getroffen onvoldoende zouden zijn om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen, zou de rechter deze waarborgen op verzoek kunnen wijzigen. Het kan echter niet zo zijn dat bewijsmateriaal dat wel relevant kan zijn voor de vermeende inbreuk, toch niet beslagen mag worden omdat het vertrouwelijke informatie betreft. In zo'n geval dient het belang van de verzoeker van het bewijsbeslag te prevaleren. Een andere uitleg zou afbreuk doen aan de doeltreffendheid van de bewijsbeslagmaatregelen, en daardoor op gespannen voet staan met de doelstellingen van de Europese wetgever bij artikel 7.

#### 2.9.7 *Passende zekerheid*

In lid 2 van artikel 7 is bepaald dat de lidstaten ervoor zorg dragen dat aan de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal de voorwaarde kan worden verbonden dat de verzoeker een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de schadevergoeding van door de verweerder geleden schade. Het is aan de nationale rechter om te bepalen welke zekerheid of garantie in een voorkomend geval passend is.

#### 2.9.8 *Eis in de hoofdzaak*

De maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal dienen op verzoek van de verweerder te kunnen worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist, indien de verzoeker niet een procedure die leidt tot een beslissing ten principale bij de bevoegde rechterlijke instanties heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast wanneer de wetgeving van de lidstaat zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is. Met deze bepaling is aangesloten bij artikel 50 lid 6 van de TRIPs-overeenkomst. Het gaat in artikel 7 immers om voorlopige maatregelen. Binnen een redelijke termijn moet een verweerder weten waar hij aan toe is. Met andere woorden, de verzoeker moet binnen deze termijn besluiten of er wel een bodemzaak wordt gestart of niet. Zo niet, dan moeten de voorlopige maatregelen door de verweerder kunnen worden beëindigd of dienen zij anderszins ten einde te komen. In dat geval behoudt de verweerder overigens ook zijn aanspraak op schadevergoeding op grond van lid 4 van artikel 7.



### 2.9.9 *Schadevergoeding*

In artikel 7 lid 4 is bepaald dat wanneer de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn herroepen of vervallen zijn wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat van inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht geen sprake was, de verweerder recht heeft op een passende schadeloosstelling voor door deze maatregelen toegebrachte schade. De vraag rijst of er sprake is van een risico- of schuldaansprakelijkheid. Artikel 7 lid 4 schrijft dat niet voor, maar biedt op dit punt ruimte aan de lidstaten. Daarnaast biedt deze bepaling ook de ruimte aan de lidstaten om te kiezen voor een forfaitaire of vaste schadevergoeding, welke bijvoorbeeld reeds bij het verlof wordt vastgesteld. De Richtlijn lijkt dit in ieder geval niet te verbieden. Een forfaitaire of vaste schadevergoeding kan immers uitkomst bieden in die gevallen waarin de verweerder er niet eenvoudig in slaagt om de door deze maatregelen toegebrachte schade aan te tonen. In die gevallen waarin de verweerder dat wel kan, en het schadebedrag is hoger dan de (vooraf bij het verlof opgelegde) forfaitaire of vaste schadevergoeding, dan behoudt hij zijn aanspraak op de volledige schadevergoeding. Voor deze forfaitaire of vaste schadevergoeding kan dan ook reeds voorafgaand aan het verlof zekerheid worden gesteld. Hoewel de Richtlijn en de voorbereidende stukken hierover zwijgen, zou dat in de vorm van een borgsom kunnen geschieden die moet worden gestort in de kas van de griffie (mits aanwezig) of op de derdengeldenrekening van de advocaat van de verzoeker. Ook kan een bankgarantie worden gesteld ten name van een verweerder voor het bedrag van de door de rechter vastgestelde forfaitaire of vaste schadevergoeding.

### 2.9.10 *Identiteit van getuigen*

Artikel 7 lid 5 bepaalt dat de lidstaten maatregelen kunnen treffen om de identiteit van getuigen te beschermen. Tijdens de Parlementaire behandeling wordt meermaals herhaald dat de verzoekers dikwijls afhankelijk zijn van door het publiek aangeleverde bewijzen voor vermeende inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, en dat dergelijke informanten anoniem moeten kunnen getuigen. Bij het anoniem horen van getuigen kan de identiteit van de informant zowel voor de verzoeker als zelfs voor de rechter geheim blijven. Het is een facultatieve bepaling en lidstaten kunnen zelf bepalen of ze tot invoering hiervan over zullen gaan.

## 2.10 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

De Richtlijn beoogt een hoog minimumniveau van handhavingsmaatregelen binnen de Europese Unie te waarborgen. Welk minimumniveau wordt in de Richtlijn en tijdens de totstandkoming ervan niet duidelijk beantwoord. Daardoor is niet duidelijk wanneer in de ogen van de Europese wetgever de door artikel 7 voor-

geschreven bewijsbeschermende maatregelen ‘afdoende’ zijn. De maatregelen die vervolgens benoemd worden in artikel 7 zijn immers facultatief, en zelfs deze maatregelen zijn onvoldoende specifiek om daaruit het minimumniveau van bescherming te destilleren. Om toch een antwoord te vinden op de vraag welk minimumniveau is voorgeschreven voor de maatregelen als bedoeld in artikel 7 moet worden getoetst aan de algemene verplichting van artikel 3 van de Richtlijn. Dat betekent dat de maatregelen eerlijk en billijk moeten zijn, niet onnodig ingewikkeld of kostbaar, en geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen mogen inhouden. Daarnaast moeten de maatregelen doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Ook de considerans (punt 20) van de Richtlijn is richtinggevend voor het bepalen van het doel en de strekking van de maatregelen van artikel 7. Ook de maatregelen die als inspiratie hebben gediend voor de Commissie zijn gericht op directe bewijsvergaring, zoals de Franse *saisie-contrefaçon*, het Belgische beslag inzake namaak en de Engelse *Anton Piller order*. Op basis hiervan staat voor mij vast dat de maatregelen die artikel 7 voorschrijft aan de lidstaten (mede) op directe bewijsvergaring gericht moeten zijn om als ‘afdoende’ te kwalificeren.

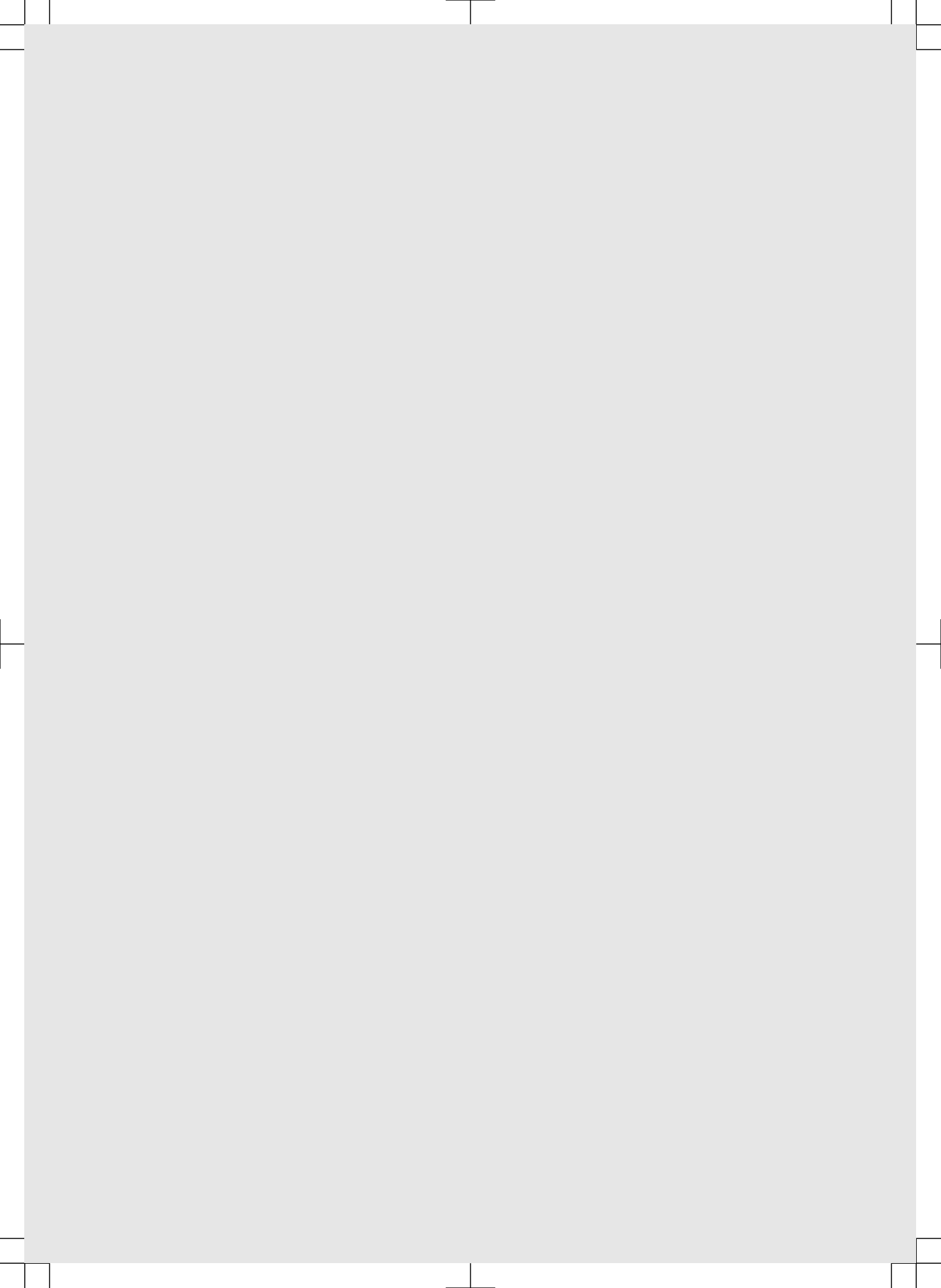
De bewijsbeschermende maatregelen kunnen volgens artikel 7 alle denkbare vormen hebben. De lidstaten hebben op dit punt de vrijheid om te bepalen welke maatregelen zij passend achten om het met artikel 7 beoogde doel te realiseren. In het artikel worden facultatief enkele maatregelen expliciet genoemd, maar er is geen verplichting voor de lidstaten om in ieder geval deze maatregelen te implementeren.

Ook wordt niet voorgeschreven hoe de maatregelen er precies uit moeten zien. De invulling van de procedurele gang van zaken wordt nagenoeg volledig aan de lidstaten overgelaten. Het enige wat hierin wordt opgelegd, is dat de bescherming van vertrouwelijke informatie gewaarborgd moet zijn, dat de maatregelen zo nodig ex parte moeten kunnen worden opgelegd en dat er in dat geval op korte termijn een herzieningsmogelijkheid moet zijn. Voorts moet passende zekerheidsstelling kunnen worden opgelegd, en moet er binnen een bepaalde termijn een eis in de hoofdzaak worden ingesteld. Bij verval of herroeping of als later blijkt dat er geen sprake was van inbreuk, kunnen de rechters gelasten dat de verzoeker de door de beslagene geleden schade moet vergoeden. Binnen deze procedurele kaders kunnen de lidstaten de maatregelen en procedures naar eigen inzicht en/of in lijn met hun bestaande procesrechtelijke regels vormgeven. De enige begrenzing die hierbij heeft te gelden is dat steeds aan het doel van de Richtlijn en de algemene verplichting van artikel 3 moet worden voldaan. Een lidstaat kan dus niet met (aanvullende) procedurele vereisten komen die met het doel en deze algemene verplichting van artikel 3 in strijd zijn.



DEEL II

RECHTSVERGELIJKING



## 3.1 INLEIDING EN ONTSTAANSGESCHIEDENIS

3.1.1 *Inleiding*

Net als in veel Europese continentale rechtsstelsels (zoals het Belgische, Duitse en Nederlandse stelsel, waarover hierna meer in de hoofdstukken 4 en 6 en in Deel 3 van dit onderzoek) kent het Franse procesrecht geen ‘discovery’- of ‘disclosure’-fase zoals dat bekend is uit *common law* landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De ‘discovery’- of ‘disclosure’-fase in een *common law* proces houdt in dat partijen elkaar, voorafgaand aan de zitting, over en weer verzoeken om bepaalde informatie in het geding te brengen die relevant kan zijn voor de uitkomst van het geschil tussen die partijen. Het ontbreken van deze fase heeft invloed op de bewijsvergaring in en voorafgaand aan het Franse civiele proces. De gehele civiele procedure is in beginsel schriftelijk, waarbij er doorgaans ook weinig bewijs via getuigenverklaringen en/of getuigenverhoren wordt geleverd.<sup>1</sup> Partijen beslissen in civiele procedures doorgaans zelf welke bewijsmiddelen zij (schriftelijk) in het geding willen brengen. Dientengevolge kan een verweerder *de facto* niet worden gedwongen om voor hem belastende stukken in het geding te brengen, alhoewel dit *de jure* wel mogelijk is.<sup>2</sup> Echter, de Franse wet intellectuele eigendoms-wet (Code de la propriété intellectuelle (CPI)) voorziet wel in het instrument van de *saisie-contrefaçon*. De *saisie-contrefaçon* is het Franse equivalent van het bewijsbeslag in IE-zaken en zal hierna worden aangeduid als de *saisie* of het beslag. De verzoeker heeft hiermee een middel waarmee hij zelf de nodige bewijsmiddelen kan verzamelen. De *saisie* is alleen mogelijk in IE-zaken en staat niet ter beschikking aan verzoekers in overige civiele zaken.<sup>3</sup> De Franse wetgever heeft ervoor gekozen om het middel alleen in IE-zaken van toepassing te verklaren omdat – volgens de wetgever – rechten van intellectuele eigendom bij uitstek verregaande bescher-

1. Cadiet & Canivet 2007, p. 154.

2. Jeuland 2006, p. 43. In het kader van het IE-recht is er wel een ‘droit d’information’. Ook het algemeen civiel procesrecht kent een dergelijk recht: artikel 11 CPC en artikelen 138-142 CPC. Op verzoek van de rechter bevelen bepaalde stukken over te leggen.

3. Cour de cassation 15 december 1993, nr. 93-10049 (online geraadpleegd via [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)).

ming verdienen en het aantonen van inbreuk vaak een lastige bewijskwestie betreft. Hiermee wordt getracht tegemoet te komen aan de zware bewijslast die op de verzoeker rust ex artikel 9 van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Code de procédure civile (CPC)).

Omdat de saisie veel weg heeft van een huiszoeking en belastend kan zijn voor de beslagene, is een en ander (inmiddels) gedetailleerd gereguleerd in de wet en is de procedure per IE-recht beschreven.<sup>4</sup> Dat het middel effectief en bruikbaar is voor de rechtspraktijk, blijkt wel uit het feit dat 90%<sup>5</sup> van de IE-zaken begint met een saisie.<sup>6</sup>

### 3.1.2 *Ontstaansgeschiedenis*

Nadat de Franse Revolutie een einde had gemaakt aan de privileges van het ancien régime, met inbegrip van de *privilèges d'auteurs et de librairies*,<sup>7</sup> kende de wet van 31 december 1790 een eigendomsrecht toe aan de 'auteurs' van elke ontdekking of nieuwe uitvinding.<sup>8</sup> Bij wet van 13-19 januari 1791 werd het auteursrecht geïntroduceerd voor de makers van toneelstukken.<sup>9</sup> Bij wet van 19-24 juli 1793 werd het auteursrecht uitgebreid voor schrijvers, componisten, schilders en tekenaars.<sup>10</sup> Deze verschillende Franse wetten van 1791 bevestigden, in navolging van het rapport van Le Chapelier dat het auteursrecht niet langer een gunst van de kroon uitmaakte, maar als een vorm van eigendomsrecht moest worden beschouwd.<sup>11</sup>

De Franse octrooiwet van 31 december 1790 gaf het recht aan de octrooirecht-hebbende om inbreukmakende goederen in beslag te nemen.<sup>12</sup> Het doel van deze inbeslagname was zowel het behoud van het bewijsmateriaal als de vervaardiging

4. Auteursrechten en naburige rechten: artikel L. 332-1 CPI; software: artikel L. 332-4 CPI; databanken: artikelen L. 332-4 en L. 343-1 CPI; tekeningen en modellen: artikel L. 521-4 CPI; octrooien (met inbegrip van topografieën van halfgeleiderproducten): artikel L. 615-5 CPI; kwekersrechten: artikel L. 623-27-1 CPI; merken: artikel L.716-4-7 CPI; beschermde herkomstaanduidingen: artikel L. 722-4 CPI.
5. Naar schatting van mijn Franse collega's van Taylor Wessing.
6. Overigens kan een saisie ook nog plaatsvinden nadat er reeds een hoofdzaak is gestart. Voorts is een saisie niet verplicht, soms kan volstaan worden met andere bewijsmiddelen zoals een gewoon exploit van constatering of een aankoopbewijs door een deurwaarder. Zie Véron 2018 p. 1428 en de wet van 11 maart 2014 (zie noot 25 hierna).
7. Deze privileges hadden naast een economische functie ook een belangrijke politieke functie: het toestaan van het privilege is immers ondergeschikt aan voorafgaande toestemming om te drukken en maakte dus een vorm van censuur door de Franse kroon uit. Zie hierover Vanbrabant 2016, p. 36.
8. Artikel 1 van het Decreet van 31 december 1790 (Décret relatif aux auteurs de découvertes utiles).
9. Artikel 3 van het Decreet van 13-19 januari 1791. Zie ook Ginsburg 1990, p. 1006.
10. Artikel 1 van het Decreet van 19-24 juli 1793.
11. In de bekende woorden van Le Chapelier klinkt het als volgt: 'La plus sacrée, la plus inattaquable et (...) la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain.'
12. Artikel 12 van het Decreet van 31 december 1790 (Décret relatif aux auteurs de découvertes utiles).

en verhandeling van deze inbreukmakende goederen te doen stoppen.<sup>13</sup> In deze wet werd enkel het recht op inbeslagname gegeven en was er niets geregeld omtrent de formele procedurele stappen. Dit had in de praktijk tot gevolg dat er grote variaties bij de inbeslagname ontstonden. Sommigen octrooierechthebbenden verzochten de President van het *Tribunal de première instance* om de inbeslagname toe te staan, anderen verzochten direct aan politiecommissarissen om de inbeslagname uit te voeren en weer anderen verzochten deurwaarders om dit te doen.<sup>14</sup> Bij wet van 5 juli 1844 werd het bewijsbeslag nader uitgewerkt.<sup>15</sup> De octrooihouder diende een verzoekschrift te richten aan de President van het *Tribunal de première instance*. Deze rechter kon verlof verlenen, zonder de beslagene te horen, om beweerdelijk inbreukmakende goederen in beslag te nemen of gedetailleerd te beschrijven. Het beslag werd uitgevoerd door deurwaarders, al dan niet begeleid door een deskundige om de deurwaarder te helpen bij de beschrijving. Buitenlandse octrooihouders dienden altijd een borg te betalen, voor Franse octrooihouders was dit ook mogelijk maar niet verplicht. De octrooihouder diende binnen acht dagen na het beslag een civiele of strafrechtelijke actie in te stellen.<sup>16</sup> De verplichting om een borg te betalen, zowel voor Franse als buitenlandse octrooihouders werd geschrapt bij wet van 1968.<sup>17</sup> Sindsdien kende het Franse bewijsbeslag ter bescherming van octrooien geen wezenlijke wettelijke wijzigingen.

Ook de Franse auteurswet van 1791 en 1793 bevatte reeds een vorm van bewijsbeslag die het de rechthebbenden toestond om alle beweerdelijke inbreukmakende goederen in beslag te nemen zonder de beweerdelijke inbreukmaker te horen (de *saisie*).<sup>18</sup> De auteursrechthebbende diende een verzoek te doen aan een politiecommissaris (*commissaire de police*) of waar geen politiecommissaris was, een civiele rechter (*juge de paix*).<sup>19</sup> Deze gaf vervolgens direct uitvoering aan het verzoek. In de praktijk werden veelal niet alle inbreukmakende producten in beslag genomen, maar alleen enkele monsters. Dit werd voldoende geacht om de inbreuk aan te tonen.<sup>20</sup> De procedure van inbeslagname ter bescherming van auteursrechten onderging zeer weinig veranderingen tot en met de wet van 11 maart 1957, die nu

13. Abello & Cassiers 2010, p. 3.

14. Abello & Cassiers 2010, p. 4.

15. Artikel 47 van de Franse octrooiwet van 5 juli 1844: '*Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de première instance, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder. Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie. Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout, à peine de nullité et de dommages intérêts contre l'huissier.*'

16. Artikel 48 van de Franse octrooiwet van 5 juli 1844.

17. Artikel 56 van de Franse octrooiwet van 2 januari 1968 (nr. 68-1).

18. Artikel 3 van het Decreet van 19-24 juli 1973.

19. Abello & Cassiers 2010, p. 6 en 26, Romet 2004, p. 35.

20. Abello & Cassiers 2010, p. 4.



is opgenomen in de Code de la propriété intellectuelle.<sup>21</sup> De huidige saisie is vooral een bewijsvergaringsinstrument (zie paragraaf 7.2).

Vanwege de grote doeltreffendheid van de maatregel werd de saisie, zoals deze was gespecificeerd in de Franse octrooiwet van 1844, ook opgenomen in de andere intellectuele-eigendoms wetten van de negentiende en begin twintigste eeuw. Zo werd de saisie opgenomen in de merkenwet van 23 juni 1857 en in de modellenwet van 14 juli 1909. Nadien werd de saisie gehandhaafd in de intellectuele-eigendoms wetten van de tweede helft van de twintigste eeuw (de merkenwetten van 31 december 1964 respectievelijk 4 januari 1991) en later ook vastgelegd in de Code de procédure civile bij wet van 1 juli 1992.

In Frankrijk werd de Handhavingsrichtlijn in eerste instantie geïmplementeerd bij wet van 29 oktober 2007 (nr. 2007-1544). Met deze wet werd de saisie uitgebreid tot alle documenten die betrekking hebben op de vermeende inbreuk.<sup>22</sup> Voorts werd de saisie ook beschikbaar in verband met vermeende inbreuken op rechten op topografieën, geografische indicaties en oorsprongsbenamingen en databanken. Ook werd met deze wet bevestigd dat de saisie ingezet kon worden niet alleen bij inbreuken op nationale IE-rechten, maar ook bij Europese IE-rechten.<sup>23</sup> De Franse wetgever koos er echter niet voor om de saisie voor alle IE-rechten te regelen in één afzonderlijke wet.<sup>24</sup> Hierdoor bleven er per IE-wet verschillen bestaan in de saisie, met name ten aanzien van de bevoegde personen die een saisie kunnen verzoeken (zie paragraaf 3.6.1). Op parlementair initiatief volgde er in Frankrijk in 2014 een tweede implementatieronde van de Handhavingsrichtlijn. Dit resulteerde in de wet van 11 maart 2014 (nr. 2014-315)<sup>25</sup>. Kort gezegd werden in deze wet onder meer de bepalingen van de saisie in auteursrechtzaken verder geharmoniseerd met die van de saisie voor de andere IE-rechten. Niettemin blijven er nog verschillen bestaan. Zo bevat artikel L. 332-1 CPI niet allen de bepalingen betreffende de saisie die terug te vinden zijn in de overeenkomstige bepalingen voor de andere IE-rechten, maar blijft het nog steeds al eerder bestaande bepalingen bevatten die verder gaan dan het loutere bewijsbeslag en erop neerkomen dat de rechthebbende ook daadwerkelijk beslag kan leggen op de hele voorraad inbreukmakende producten en hulpmiddelen alsmede op de opbrengsten die met de inbreuk zijn verkregen.

(zie paragraaf 3.6.1.2).<sup>26</sup>

---

21. Abello & Cassiers 2010, p. 4.

22. Véron 2015, p. 285.

23. Véron 2015, p. 20.

24. Romet 2004, p. 29s.

25. Loi 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JO 12 mars 2014, p.5112. Zie daarover met name Galloux 2014.

26. Véron 2015, p. 21.

### 3.2 MOGELIJKE BESLAGMAATREGELEN

Op grond van artikel L. 615-5 CPI<sup>27</sup> kan de IE-rechthebbende, met behulp van een deurwaarder, (1) een beschrijving van de inbreukmakende producten verzoeken, alsmede van de voor de productie daarvan gebruikte apparatuur<sup>28</sup> of (2) deze producten en/of relevante bescheiden in beslag nemen.<sup>29</sup> Vóór de implementatie van de Handhavingsrichtlijn kon in Frankrijk slechts om een beschrijving van de bescheiden en/of producten worden verzocht. Het is sinds 2007 dus ook mogelijk om daadwerkelijk zaken in beslag te nemen alsmede hulpmiddelen die voor de productie van inbreukmakende producten worden gebruikt.<sup>30</sup> De fysieke inbeslagname van inbreukmakende producten blijft echter beperkt tot een gelimiteerd aantal exemplaren. Van een inbeslagname van een hele voorraad is geen sprake, aangezien de saisie een bewijsvergarende maatregel betreft. Voor het vergaren van bewijs is het niet nodig om meer dan een redelijk aantal producten fysiek in beslag te nemen.<sup>31</sup>

Indien het leggen van beslag (of het maken van een beschrijving) wordt toegestaan, mag in de meeste gevallen direct worden ingezien.<sup>32</sup>

#### 3.2.1 *De beschrijving*

De verzoeker dient in zijn verzoek op te nemen wat door de deurwaarder beschreven moet worden. Dat zal, in relatie tot een beweerde inbreuk op een octrooi, een product of een werkwijze betreffen. In geval van een kwekersrecht zal het gaan om een plant, delen van een plant, en/of veredel- en vermeerderingsmateriaal, en zullen in nagenoeg alle gevallen ook monsters moeten worden genomen.<sup>33</sup> Ook bij de overige IE-rechten zal de beschrijving zien op het beweerdelijk inbreukmakende product en de wijze waarop de inbreukmakende activiteiten plaatsvinden.<sup>34</sup> Ook kunnen de werktuigen en gereedschappen die gebruikt worden bij de inbreuk worden beschreven.<sup>35</sup>

27. Zoals hiervoor reeds in noot 4 is aangegeven, heeft elk IE-recht een eigen saisie-artikel in de CPI. Gemakshalve wordt hier alleen het octrooirechtelijke artikel genoemd, maar het daarin bepaalde geldt dus *mutatis mutandis* ook voor de overige IE-rechten, tenzij anders wordt aangegeven.

28. Véron 2018, p. 1444.

29. Véron 2018, p. 1444.

30. Zie de wet van 29 oktober 2007 waarmee de Richtlijn in Frankrijk werd geïmplementeerd (Nr. 2007-1544) alsmede de in noot 25 genoemde wet van 2014.

31. Zie Véron 2018, p. 1444.

32. Tenzij een beroep op vertrouwelijkheid door de beslagene wordt gedaan. Zie par. 3.5.2.

33. Cour d'appel Parijs 24 oktober 2003, Gaz. Pal. 5-6 januari 2005, p. 11 (online geraadpleegd via [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)).

34. Zie Véron 2018, p. 1443.

35. Zie Véron 2018, p. 1444.

Deze beschrijving zal veelal plaatsvinden door de (in het verlof genoemde) deskundigen die de deurwaarder ondersteunen bij het uitvoeren van de saisie. De deurwaarder legt hun deskundige waarnemingen schriftelijk vast.

### 3.2.2 *De fysieke inbeslagname*

Het is sinds de implementatie van de Richtlijn naast het uitvoeren van een beschrijving ook mogelijk om beweerdelijk inbreukmakende producten fysiek in beslag te nemen. Het gaat hierbij echter uitsluitend om het vergaren van bewijs, waardoor er veelal sprake is van slechts een beperkte inbeslagname van enkele exemplaren. Ook werktuigen en gereedschappen die ten dienste staan van de beweerde inbreukmakende activiteiten kunnen voor bewijsdoeleinden fysiek in beslag worden genomen.

Een verdergaande fysieke inbeslagname is mogelijk, maar niet in het kader van een saisie. Dan gaat het om overige voorlopige maatregelen die eveneens in sommige gevallen ex parte kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan beslagmaatregelen die gelijk zijn aan het in Nederland bekende conservatoire beslag tot afgifte.<sup>36</sup>

Bij een fysieke inbeslagname in het kader van een saisie dient normaal gesproken altijd de normale waarde van de in beslag genomen producten en overige zaken te worden vergoed.<sup>37</sup>

De in beslag genomen objecten worden waar mogelijk aan het rapport van de deurwaarder gehecht of anders gedeponneerd bij de griffie van de rechtbank. Dit laatste is overigens niet wettelijk voorgeschreven, maar is sinds jaar en dag gebruikelijk bij saisie. De objecten kunnen ook worden gedeponneerd bij het deurwaarderskantoor, bij het advocatenkantoor van de verzoeker of, als er bijzondere bewaarcondities vereist zijn, bij een daartoe geschikt bedrijf. Deze objecten kunnen na inbeslagname ook nader worden geanalyseerd, maar de bewijskracht van een dergelijke analyse is lager dan een rapport van een door de rechtbank benoemde deskundige.<sup>38</sup>

Ook bescheiden kunnen fysiek in beslag worden genomen of er kunnen kopieën van worden gemaakt. In het laatste geval is het overigens feitelijk een beschrijvend beslag en geen fysieke inbeslagname, maar dit onderscheid is van weinig praktisch belang.<sup>39</sup> Dit kunnen technische documenten zijn, maar ook commerciële documenten (waaronder ook de dossiers bij verschillende autoriteiten) kunnen in beslag worden genomen. Het gaat hierbij niet louter om documenten die het bestaan van de inbreuk kunnen bewijzen, maar ook om de afzender of herkomst, de bestemming of de omvang van de inbreuk vast te kunnen stellen.

36. Art. L. 521-6, L. 615-3, L. 622-7, L. 623-27, L. 716-4-6 en L. 722-3 CPI.

37. Zie Véron 2018, p. 1456.

38. Zie ook Véron 2018, p. 1428 en 1429.

39. Zie Véron 2018, p. 1445.

Daarmee kan de distributieketen worden blootgelegd, zodat alle betrokken partijen kunnen worden geïdentificeerd. Dit is ook van belang om de uiteindelijke schade te kunnen berekenen.<sup>40</sup>

In het rapport van de deurwaarder dient te worden aangegeven hoeveel documenten er in beslag zijn genomen of zijn gekopieerd. Ook wordt doorgaans één kopie aangehecht aan het deurwaardersrapport en worden de overige kopieën gedeponneerd bij de griffie van de rechtbank.

Er mogen uitsluitend documenten in beslag worden genomen die relevant zijn voor het bewijzen van de (omvang van de) inbreuk. Indien er onverhoopt documenten onder het beslag vallen die geen verband houden met de gestelde inbreuk, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de saisie. Gaat de deurwaarder echter te ver, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de beslaglegger.<sup>41</sup>

### 3.3 DOEL EN STREKKING VAN DE SAISIE

De saisie is feitelijk een maatregel die bestaat uit een beschrijving, met of zonder een component van fysieke inbeslagname.<sup>42</sup> Het is met recht een effectief bewijsvergaringsmiddel dat ter beschikking staat van de IE-rechthebbende. De saisie kan ook worden gezien als een onderzoeksmiddel waarbij de IE-rechthebbende een deurwaarder op pad kan sturen om onderzoek te verrichten teneinde de vermeende inbreuk vast te stellen. Aangezien het een rechterlijk bevel betreft, kan de deurwaarder – met behulp van de politie – binnentreden op alle plaatsen waar zich bewijs van de inbreuk kan bevinden. Het gaat dus niet om het louter veiligstellen van het bewijs, maar vooral om het te vergaren. Met het vergaarde bewijs kan vervolgens een inbreukprocedure worden gestart. Het rapport van de deurwaarder waarin het bewijs is beschreven, komt ook in beginsel direct ter beschikking van de verzoeker. Het is niet nodig om een aparte procedure op tegenspraak te starten om de gewenste inzage in het rapport te vorderen. Dit maakt het middel bijzonder effectief als bewijsvergaringsmiddel.

Hoewel veelvuldig in de praktijk gebruikt, is de saisie overigens geen verplichte maatregel, maar optioneel. Het bewijzen van inbreuk kan ook met andere middelen die rehtens beschikbaar zijn, zoals getuigenverhoren, getuigen- en deskundigenverklaringen, rapporten van deurwaarders, enzovoort. Het is gebruikelijk dat naast het bewijs dat wordt verkregen door middel van de saisie, er ook andere bewijsmiddelen worden overgelegd. Het kan voorkomen dat een saisie ongeldig is, en daarmee mag ook het aan de saisie te ontleen bewijs niet meer worden

---

40. Zie Véron 2018, p. 1446.

41. Zie Véron 2018, p. 1454.

42. Zie Véron 2018, p. 1428.

gebruikt. In zo'n geval kan dan worden teruggevallen op het overige bewijs dat in het geding is gebracht.<sup>43</sup>

### 3.4 BESLAGOBJECTEN

Sinds de wetswijziging van 27 oktober 2007<sup>44</sup> bepalen alle wetsartikelen die zien op de saisie dat de president van het Tribunal de Grande Instance<sup>45</sup> verlof kan geven voor 'la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons'.<sup>46</sup> Kortom, het gaat om een gedetailleerde beschrijving (beschrijvende maatregel), met of zonder monsterneming (fysieke inbeslagname). Er is geen beperking opgenomen wat betreft beslagobjecten. Al hetgeen relevant kan zijn voor het vaststellen van de vermeende inbreuk, kan worden beschreven of als monster in beslag worden genomen.

Voor een nadere beschrijving van de beslagobjecten wordt voorts verwezen naar paragrafen 3.2.1 en 3.2.2.

### 3.5 VOORWAARDEN VOOR EEN SAISIE

#### 3.5.1 *Geen prima facie beoordeling*

De voorwaarden voor het verkrijgen van verlof om een saisie te mogen uitvoeren zijn erg licht. In principe heeft eenieder die recht heeft om een inbreukzaak te starten, ook het recht om een saisie uit te voeren. Er hoeft dus ook geen *prima facie* beoordeling van de gestelde inbreuk plaats te vinden. Ook hoeft de president zich niet te bekommeren over de geldigheid van het ingeroepen IE-recht. Die oordelen worden overgelaten aan de rechter in de hoofdzaak. Dit betekent in de praktijk, kort gezegd, dat een verzoek om een saisie nagenoeg altijd zal worden toegestaan. Artikel 7 van de Richtlijn vereist overigens wel dat er een beoordeling plaatsvindt van het redelijkerwijs beschikbare bewijsmateriaal dat de verzoeker heeft overgelegd ter staving van zijn beweringen dat inbreuk op zijn intellectuele eigendom wordt gemaakt. Omdat de Richtlijn slechts minimumharmonisatie beoogt, staat het de lidstaten echter vrij om in het belang van de IE-rechthebbende een minder strenge maatstaf toe te passen.

43. Cour de Cassation 19 december 2006, 05-14.431, Bull. Civ. IV, 265, PIBD 2007, 846, II, 112 (online geraadpleegd via [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)).

44. Nr. 2007-1544.

45. Sinds de grondige wijziging van het Franse procesrecht door diverse decreten in december 2019, heet de Tribunal de Grande Instance sinds 1 januari 2020 Tribunal Judiciaire (TJ) en moet dus gesproken worden van de president van het Tribunal Judiciaire. Zie het uitvoeringsbesluit (décret), gebaseerd op de wet van 23 maart 2019 (la Loi du 23 mars 2019) : décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, gevolgd door nog tal van andere uitvoeringsbesluiten m.b.t. specifieke onderwerpen.

46. Zie Véron 2018, p. 1443.

De president van het Tribunal de Grande Instance, inmiddels Tribunal Judiciaire (TJ) geheten, kan voorts beslissen over de feitelijke uitvoering van de saisie door bepaalde activiteiten wel of niet (voorwaardelijk) toe te staan en bepaalde personen wel of niet toe te laten bij de saisie. De toets die de rechter hierbij zal aanleggen, is of de gevraagde maatregelen wel nuttig kunnen bijdragen aan het doel van bewijsvergaring, mede in relatie tot de eventuele schade die de gevraagde maatregelen kunnen berokkenen aan de verweerder. De rechter past hiermee wel een toets van proportionaliteit toe bij het afgeven van het verlot.

### 3.5.2 *Bescherming vertrouwelijke informatie*

In beginsel dient een deurwaarder toegang te krijgen tot alle documenten, ook tot documenten waarvan kan worden aangenomen dat ze vertrouwelijke informatie bevatten.<sup>47</sup> Anderzijds dienen de bedrijfsgeheimen van een verweerder beschermd te worden. Indien een verweerder meent dat bepaalde informatie niet onder het beslag valt, kan hij tijdens een saisie aan de deurwaarder verzoeken de betreffende informatie in een verzegelde envelop te bewaren en deze niet aan de verzoeker te overhandigen. Een dergelijke maatregel is slechts tijdelijk, aangezien in beginsel alle documenten moeten worden overhandigd aan de verzoeker, ook als deze vertrouwelijke informatie bevatten. Een verzoeker kan via de rechter – degene die het verlot heeft verleend – inzage in de verzegelde envelop vorderen. De rechter zal dan moeten beoordelen of de informatie die in de verzegelde envelop is bewaard, bijdraagt aan het bewijs van de gestelde inbreuk. In dat geval weegt het belang van de bescherming van de vertrouwelijkheid minder zwaar dan het belang van de IE-rechthebbende om bewijs van de inbreuk te kunnen vergaren. Om effectief te kunnen beoordelen of de informatie wel of niet onder het beslag valt, zal de inzage daarvan noodzakelijk zijn. Om te voorkomen dat de verzoeker daardoor alsnog inzage in de vertrouwelijke informatie kan verkrijgen, werd deze toegang doorgaans alleen verleend aan de advocaten en/of merken- of octrooigemachtigden van de verzoeker, aangezien op hen een wettelijke geheimhoudingsplicht rust. In de Franse rechtspraak is dit aanvaard als in lijn met de beginselen van een eerlijk proces.<sup>48</sup> Echter, een uitspraak van de Franse hoogste rechter uit 2016 heeft aan deze praktische insteek, althans wat betreft de advocaten van partijen, een einde gemaakt door te oordelen dat de geheimhoudingsplicht van advocaten zich niet uitstrekt tot de stukken van de wederpartij.<sup>49</sup>

Ook een verweerder kan de rechter ex parte verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen waardoor zijn vertrouwelijke informatie kan worden beschermd. Daarvoor zal hij moeten aantonen dat er inderdaad sprake is van vertrouwelijke

47. Zie de rechtspraak aangehaald bij Véron 2018, p. 1458.

48. Véron 2018, p. 1457.

49. Cour de Cassation 25 februari 2016, nr. 14-25.729 bull civ I n° 189.

informatie. Ook zal de verweerder snel moeten handelen (onverwijld).<sup>50</sup> Bij toewijzing van de voorlopige voorzieningen zal de rechter veelal een deskundige benoemen die de vereiste selectie van de documenten kan maken. Gedurende het onderzoek van en de selectie door de deskundige blijft de vertrouwelijkheid van de onderzochte documenten ten opzichte van de verzoeker gehandhaafd. Na afloop van het onderzoek door de deskundige dienen alle documenten – dus ook als het vertrouwelijke informatie betreft – *die het bewijs van de gestelde inbreuk ondersteunen* te worden overhandigd aan de verzoeker. Alle overige informatie die geen bewijs vormen van de gestelde inbreuk (de ‘bijvangst’) dient terstond te worden getourneerd aan de verweerder, en wordt dus niet ter inzage gegeven aan de verzoeker.

### 3.5.3 *Spoedeisend belang of vrees voor verduistering*

Vrees voor verduistering van bewijs is geen voorwaarde voor toewijzing van een saisie. Deze afzonderlijke eis, die in Nederland wel geldt voor de commune conservatoire beslagen (zie paragraaf 7.7.4) bestaat niet in het Franse recht als het gaat om de beschrijvende maatregel. Ook spoedeisend belang hoeft niet aanwezig te zijn om een verlot tot het uitvoeren van een saisie te krijgen. Als het gaat om fysieke inbeslagneming geldt deze eis overigens wel.<sup>51</sup>

## 3.6 PROCEDURELE ASPECTEN VAN EEN SAISIE

### 3.6.1 *Bevoegde personen*

Een saisie kan alleen worden verzocht door een persoon met rechtspersoonlijkheid (een rechtspersoon of een natuurlijk persoon). Immers, alleen dergelijke personen kunnen op grond van het algemene Franse burgerlijke procesrecht een eis instellen. Indien aan dit vereiste niet is voldaan, bijvoorbeeld omdat het bedrijf nog niet is opgericht of is verdwenen, is de saisie nietig<sup>52</sup> of dient het verzoek te worden ingetrokken.<sup>53</sup>

Voorts dient de verzoeker van de saisie een rechtmatige houder van een IE-recht te zijn.<sup>54</sup> Per IE-recht is er echter nog een nader gespecificeerde groep van personen die ook een saisie kunnen verzoeken.

50. Véron 2018, p. 1458.

51. Art. L. 521-6, L. 615-3, L. 622-7, L. 623-27, L. 716-4-6 en L. 722-3 CPI.

52. TGI Parijs 25 februari 1977, Ann. propr. Ind. 1978, 143; TGI Parijs 6 april 2007, PIBD 2007, 855, III, 427; Zie ook Véron 2018, p. 1433.

53. TGI Parijs 5 april 2006, nr. 06/04814, Jurinpi B20060055 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

54. Zie bijvoorbeeld art. L. 615-2 CPI voor de octrooihouder en L. 332-1 CPI voor de auteursrechthebber.

### 3.6.1.1 *Octrooirechten*

Zo kan bijvoorbeeld, in het geval van octrooirechten, ook de houder van een gepubliceerde Franse of Europese octrooiaanvraag een saisie verzoeken. Indien een Franse octrooiaanvraag nog niet is gepubliceerd, dient de houder ervan derden tegen wie hij de octrooiaanvraag wil invoeren formeel van de octrooiaanvraag op de hoogte te stellen. Over de vraag of in geval van een ongepubliceerde Europese octrooiaanvraag de houder ervan een saisie mag verzoeken indien hij derden van de ongepubliceerde aanvraag op de hoogte heeft gesteld, is de rechtspraak echter niet eenduidig. In zo'n geval kan de houder van de ongepubliceerde Europese octrooiaanvraag op grond van artikel 93 lid 1 van het Europese octrooiverdrag om publicatie verzoeken om toegang te krijgen tot de saisie.<sup>55</sup>

Ook een exclusieve licentienemer onder een octrooi kan een saisie verzoeken, mits de octrooihouder daarvan op de hoogte is gesteld en deze niet zelf reeds een inbreukprocedure is gestart jegens de beweerde inbreukmaker.<sup>56</sup> Hiervan kan contractueel worden afgeweken. Zo kunnen partijen overeenkomen dat een exclusieve licentienemer niet zelfstandig kan optreden jegens inbreukmakers, maar ze kunnen ook afwijken van de wettelijke plicht voor de licentienemer om de octrooihouder vooraf te informeren.<sup>57</sup>

De notificatieplicht voor een octrooilicentienemer is vormvrij. Het is voldoende als kan worden vastgesteld dat de kennisgeving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het bewijs dient op grond van artikel L. 615-2 CPI te worden bijgevoegd bij het verzoek om een saisie.

Op grond van artikel L. 615-2 sub 5 CPI is het een niet-exclusieve licentienemer niet toegestaan om een saisie te verzoeken, waarschijnlijk zelfs niet indien er door de octrooihouder toestemming wordt gegeven.<sup>58</sup> Echter, de houders van zogenaamde niet-contractuele licenties mogen wel een saisie verzoeken, ook al zijn de licenties die zij hebben niet-exclusief. Het gaat hier om de houders van een dwanglicentie,<sup>59</sup> een licentie op grond van het maatschappelijk belang,<sup>60</sup> en een licentie voor een verbetering of een afhankelijkheid.<sup>61</sup> Ook deze houders dienen dan wel de octrooihouder op de hoogte te stellen, en er mag door de octrooihouder nog niet zelf een inbreukactie zijn ondernomen jegens de vermeende inbreukmaker.<sup>62</sup>

### 3.6.1.2 *Auteursrechten en naburige rechten*

Met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten wordt in de rechtspraak aangenomen dat ook een licentienemer een saisie kan verzoeken, zeker wanneer

55. Véron 2015, p. 139 e.v.

56. Zie art. L. 615-2 CPI.

57. Véron 2018, p. 1433.

58. Véron 2018, p. 1434.

59. Art. L. 613-11 tot L. 613-14 CPI.

60. Art. L. 613-16 tot L. 613-19 CPI.

61. Art. L. 613-15 en L. 613-15-1 CPI.

62. Art. L. 615-2 sub 3 CPI.



het gaat om een exclusieve licentienemer.<sup>63</sup> Ook collectieve rechtenorganisaties op grond van artikel L. 321-1 sub 2 CPI hebben het recht om een saisie te mogen uitvoeren.<sup>64</sup> Of een auteur wiens auteursrechten reeds aan een derde zijn overgedragen wel nog een saisie kan verzoeken op grond van schending van zijn persoonlijkheidsrechten, is geen uitgemaakte zaak in Frankrijk.<sup>65</sup>

Per individueel IE-recht is, zoals gezegd, in de CPI nader afgebakend welke personen een saisie mogen verzoeken. De groep van personen is per IE-recht ongeveer gelijk aan de groep van personen die hierboven zijn beschreven voor wat betreft het octrooirecht, maar er zijn afwijkingen, zoals dat ook bij saisies op grond van het auteursrecht het geval is.<sup>66</sup>

### 3.6.2 Verzoekschrift

In het verzoekschrift dient te worden aangegeven wat het doel is van het verzoek. Ook dient het een beschrijving te bevatten van de maatregelen waarvoor verlof wordt verzocht. Dit dient niet alleen duidelijk te worden uit het conceptverlof dat doorgaans aan het verzoekschrift wordt toegevoegd, maar dus ook uit het verzoekschrift zelf.<sup>67</sup> Voorts dient het verzoek de persoons- of bedrijfsgegevens van de verzoeker te bevatten.

De verzoeker is verplicht aan te geven op welke IE-rechten hij een beroep doet, en hij moet aangeven op grond van welke titel hij tot die IE-rechten gerechtigd is (bijvoorbeeld houder of licentienemer). Het is overigens mogelijk om één verzoek in te dienen namens verschillende verzoekers tegelijk, op basis van verschillende aan hen toekomende IE-rechten.<sup>68</sup>

Het verzoekschrift dient voorts de gronden voor de gestelde inbreuk te omvatten. Deze onderbouwing is in de praktijk echter relatief beperkt en hoeft niet op bewijsmiddelen te zijn gebaseerd. Er geldt dan ook geen eis op grond waarvan bijvoorbeeld *prima facie* inbreuk dient te worden aangetoond. Dit is weliswaar niet in lijn met artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn, maar de Franse wetgever heeft het bestaande recht ter zake gehandhaafd omdat dit meer ten gunste zou zijn van

---

63. Zie Véron 2018, 1474.

64. Véron 2018, p. 1475.

65. Zie bijvoorbeeld Cour d'appel Parijs 17 mei 1993, PIBD 1993, 550, III-522 (Mars/Aegean Trade). In Véron 2018, p. 1474 wordt deze uitspraak niet meer genoemd, en wordt ervan uitgegaan dat het wel kan.

66. Vergelijk art. L. 623-25 e.v. CPI voor kwekersrechten; art. 716-7 e.v. CPI voor merkrechten; art. L. 512-4 e.v. CPI voor modellen; art. L. 622-7 e.v. CPI voor topografie/chipsrechten; art. 722-2 e.v. CPI voor geografische indicaties.

67. Véron 2015, p. 247.

68. Cour d'appel Parijs 8 juni 2011, nr. 2009/21321, Jurinpi D20110126, PIBD 2011, 948, III, 625 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

IE-rechthebbenden.<sup>69</sup> Op grond van artikel 2 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn is het immers toegestaan om middelen uit nationale wetgeving die gunstiger zijn voor rechthebbenden in stand te laten.

In beginsel dienen in het verzoekschrift ook de gegevens van de verweerder te worden opgenomen. Het is echter niet altijd mogelijk om de identiteit van de verweerder te achterhalen alvorens de saisie is uitgevoerd (waarbij immers ook gezocht kan worden naar de identiteit van de betrokken inbreukmakers). In zo'n geval kan worden volstaan met een zo specifiek mogelijke beschrijving van de plaats waar de saisie moet worden uitgevoerd.<sup>70</sup> Overigens wordt er vaak opgenomen in een verzoekschrift dat de saisie ook moet kunnen worden uitgevoerd op alle andere plaatsen (mits binnen de bevoegdheid van het geadieerde Tribunal Judiciaire) waar er inbreukmakende activiteiten plaatsvinden.<sup>71</sup>

In het verzoek moeten alle personen die aanwezig zullen zijn bij de saisie worden genoemd (deurwaarder, politie, experts, fotografen enzovoort). Het is daarbij niet nodig dat deze personen steeds bij naam worden genoemd. De deurwaarder kan zich laten vergezellen, maar het hoeft niet. Maar als hij zich door deskundigen (dat wil zeggen: elke persoon die nuttig kan zijn, zoals bijvoorbeeld en merken- of octrooigemachtigde, computerdeskundige, fotograaf etc.) laat vergezellen, dan moet die persoon onafhankelijk van partijen zijn.<sup>72</sup> Van de merken- of octrooigemachtigde van de eiser is aanvaard dat deze als voldoende onafhankelijk mag worden beschouwd, met name omdat een saisie contrefaçon niet vereist dat de deskundige *volledig* onpartijdig is, anders dan bij een officieel deskundigenbericht. Dat is niet het geval van een werknemer van de eiser.<sup>73</sup>

Het verzoekschrift dient overigens tezamen met het verlot te worden betekend aan de verweerder alvorens de deurwaarder kan starten met de saisie.<sup>74</sup>

### 3.6.3 *Absolute en relatieve competentie*

Uitsluitend de presidenten van een Tribunal Judiciaire zijn absoluut bevoegd om verlot te verlenen voor het uitvoeren van een saisie.<sup>75</sup> Dat betekent dat presidenten

69. Véron 2015, p. 251. Zie laatstelijk een viertal arresten van het hof Parijs uit 2017: 16.05.2017, RG n° 15/15693, jurinpi B20170085; 16.05.2017, RG n° 15/15766, jurinpi B20170086; 26.05.2017, RG n° 15/10201, jurinpi B20170100; 26.05.2017, RG n° 15/10204, jurinpi B 20170101.

70. Cour d'appel Parijs 5 april 1979, PIBD 1979, 246, III, 392. Zie ook Véron 2015, p. 253.

71. TGI Parijs 2 november 1994, PIBD 1995, 583, III, 107.

72. Cour de Cassation 6 juli 2000, nr. 97-21.404; Cour de Cassation 9 april 2015, nr. 14-835.

73. Zie uitgebreide jurisprudentie geciteerd in Véron 2018 p. 1442-1443 en 1452-1453; Cour de Cassation 27 maart 2019, nr. 18-15005.

74. Cour de Cassation 10 februari 2011, nr. 10-13.894, Bull. Civ. II, 36 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

75. Zie art. L. 615-17 CPI voor octrooien, gebruiksmodellen en ABC's; art. L. 622-7 CPI voor topografie/chipsrechten; art. L. 623-31 CPI voor kwekersrechten; art. L. 716-3 CPI voor merkenrechten; art. L. 521-3-1 CPI voor modelrechten; art. L. 722-8 voor geografische indicaties; art. L. 332-1 en 332-4 CPI.

van een Tribunal de Commerce geen bevoegdheid hebben om een saisie verlot te verlenen, ook al hebben zij wel de bevoegdheid om (overige) ex parte maatregelen op te leggen.<sup>76</sup> Ook de rechter die is aangesteld als casemanager ('juge de la mise en état') in de bodemzaak kan geen saisieverzoeken toestaan.<sup>77</sup>

Met betrekking tot octrooien, gebruiksmodellen, ABC's, kwekersrechten en topografie-/chipsrechten is de president van het Parijse Tribunal Judiciaire exclusief (relatief) bevoegd om saisies te verlenen.<sup>78</sup> Met betrekking tot modellen, merken en geografische indicaties mag alleen de president van het Tribunal Judiciaire dat ook bevoegd is om in de hoofdzaak te beslissen, een saisie verlenen.<sup>79</sup> Met betrekking tot het EU-modelrecht en het EU-merk is alleen de president van het Parijse Tribunal Judiciaire bevoegd.<sup>80</sup>

Ook kan een saisie nog worden uitgevoerd nadat er reeds een hoofdzaak is gestart.<sup>81</sup> In zo'n geval is de president van het Tribunal Judiciaire die de hoofdzaak behandelt, bevoegd.<sup>82</sup>

#### 3.6.4 *Behandeling verzoek – ex parte*

Een verzoekschrift tot het verlenen van een saisie kan uitsluitend (in tweevoud)<sup>83</sup> worden ingediend door een advocaat die is toegelaten tot de balie van het Tribunal Judiciaire dat de saisie zou moeten afgeven, op straffe van nietigheid van het verlot.<sup>84</sup>

Op het verzoekschrift zal worden beslist door middel van een ex parte procedure, hetgeen inhoudt dat de verweerder niet zal worden geïnformeerd voorafgaand aan de uitvoering van de saisie (anders dan door de voorafgaande betekening).

#### 3.6.5 *Grijs maken van een saisie*

Het is in Frankrijk niet mogelijk om, indien een vermeende inbreukmaker vermoedt dat er jegens hem een saisie zal worden aangevraagd, vooraf ter bescherming een verweerschrift in te dienen teneinde een saisie te voorkomen, of om te proberen te bewerkstelligen dat hij voorafgaand aan het verlenen van het verlot

76. TGI Lyon 20 maart 1995, PIBD 1995, 590, III, 310.

77. Véron 2015, p. 214.

78. Art. L. 615-2, R. 622-6 en R. 623-51 CPI.

79. Art. R. 521-2, R. 716-2n en R. 722-2 CPI.

80. Art. R. 716-2 en R. 521-2 CPI.

81. Zie onder meer Cour d'appel Parijs 3 mei 2006, PIBD 2006, 833, III, 479 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

82. Véron 2015, p. 223.

83. Zie art. 494 lid 1 CPC.

84. Cour d'appel Parijs 9 juni 1993, Gaz. Pal. 1994 (online geraadpleegd via doctrine.fr.); Cour d'appel Lyon 14 maart 2002, nr. 1998/06875 (online geraadpleegd via doctrine.fr.); Cour d'appel Parijs 27 juni 2017, RG, nr. 15/18722, jurinpi B20170111.

gehoord kan worden. Iedere IE-rechthebbende heeft op basis van de wet het recht om een saisie te mogen uitvoeren om bewijs te vergaren, en dat kan niet via het 'grijs maken' van een beslagverzoek worden tegengehouden.

### 3.6.6 *Verlof*

Het verlof dient te voldoen aan de algemene eisen die aan vonnissen worden gesteld in de artikelen 454 e.v. CPC. Het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: de naam van de rechtbank, de naam van de rechter(s), de naam van de griffier, de namen van de betrokken partijen en hun advocaten, en de datum. Daarnaast dient het verlof de eis en de gemotiveerde gronden van de beslissing weer te geven. Tot slot dient het verlof te worden ondertekend door de rechter die het verlof afgeeft en eventueel de griffier.<sup>85</sup> Indien het verlof niet voldoet aan deze eisen, kan er sprake zijn van een nietig verlof.

In beginsel kan een verzoek van een IE-rechthebbende om een saisie te mogen uitvoeren niet worden geweigerd door een bevoegde president. Dat is alleen anders indien de gevraagde maatregelen naar het oordeel van de aangezochte president niet bruikbaar zijn om bewijs te vergaren of ongerechtvaardigde schade aan de verweerder kunnen aanrichten. Dat betekent dat de president weliswaar een saisie niet snel kan weigeren, maar feitelijk wel de uitvoering ervan kan controleren door de gevraagde maatregelen op de genoemde criteria te beoordelen. In het verlof wordt dan ook gedetailleerd aangegeven welke acties zijn toegestaan om door de deurwaarder te laten uitvoeren. Daarbij kan de president ook een tijdslimiet waarbinnen de saisie moet worden uitgevoerd, opnemen.<sup>86</sup>

Het verlof omvat ook vaak een expliciete medewerkingsplicht voor de verweerder.<sup>87</sup>

De president van het Tribunal Judiciaire kan besluiten om aan de verzoeker een verplichting op te leggen tot het storten van een borgsom bij de rechtbank of het stellen van een gelijkwaardige garantie. Deze garantie strekt tot zekerheid van de vergoeding van de schade die kan ontstaan door de saisie.<sup>88</sup> Pas als de passende garantie effectief is afgegeven door de verzoeker, mag tot de saisie worden overgegaan.<sup>89</sup> In de praktijk komt het echter nauwelijks voor dat er een waarborgsom of een garantie moet worden afgegeven bij een saisie. Alleen als een saisie – ondanks haar aard als bewijsvergarende maatregel – *de facto* een effect heeft dat vergelijkbaar is met een verbod, zal er eerder sprake zijn van een dergelijke verplichting voor de verzoeker. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het enige prototype of

85. De handtekening van de griffier bij een saisie is evenwel niet nodig. Zie TGI Parijs 11 maart 2005, PIBD 2005, 816, III, 570 (online geraadpleegd via doctrine.fr). TGI Paris 8 februari 2013, RG, nr. 10/14491, TGI Paris 30 mei 2014, RG, nr. 11/03116.

86. Zie Véron 2018, p. 1447.

87. Zie Véron 2015, p. 300.

88. TGI Parijs 4 mei 2010, nr. 10/04663 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

89. Zie art. L. 615-5 sub 4, L. 521-4, L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 CPI.

bepaalde onmisbare werktuigen of gereedschappen als bewijs in beslag worden genomen.<sup>90</sup>

Het verlov moet door de deurwaarder worden betekend voordat hij kan starten met de uitvoering van de saisie.<sup>91</sup> Indien de saisie bij een derde, niet zijnde de verweerder, moet worden uitgevoerd, wordt het verlov aldus aan deze derde betekend. De verweerder hoeft dan ook niet op de hoogte te worden gesteld.<sup>92</sup>

Voorts moet het verlov ook de mogelijke rechtsmiddelen tegen de saisie bevatten (zie hierna paragraaf 3.8).<sup>93</sup> Een dergelijk rechtsmiddel zal overigens pas na het uitvoeren van de saisie kunnen worden ingesteld.<sup>94</sup>

Het verlov vervalt zodra de saisie is uitgevoerd. Een deurwaarder kan nadien ook niet meer teruggaan als hij bijvoorbeeld iets is vergeten. Alleen als uitdrukkelijk in het verlov de mogelijkheid is opgenomen voor een repeterende saisie, kan dat anders zijn. Het is wel altijd mogelijk om een nieuw verlov te verzoeken, overigens ook zonder dat daarbij de plicht bestaat om de president in te lichten over de eerdere saisie.<sup>95</sup> Ook is het mogelijk om een saisie aan te houden als deze niet volledig kan worden uitgevoerd. Het is voorstelbaar dat een saisie meerdere dagen duurt voordat deze volledig is afgerond. De deurwaarder moet dan duidelijk aangeven dat de saisie wordt aangehouden.

Het verlov blijft in beginsel geldig tot de saisie is afgerond. Er zijn geen wettelijke bepalingen over hoelang een verlov geldig blijft, tenzij dit in het verlov anders is bepaald. Als de rechter een bepaalde tijdsperiode heeft bepaald in het verlov, dient de saisie ook binnen die periode plaats te vinden, op straffe van nietigheid.<sup>96</sup>

### 3.6.7 *Rechtsmiddelen tegen afwijzing*

Op grond van artikel 496 sub 1 CPC kan een verzoeker binnen vijftien dagen na (gedeeltelijke) afwijzing van zijn verzoek om een saisie hoger beroep instellen. Het hoger beroep zal ook ex parte verlopen, zodat de verweerder niet op de hoogte raakt van de voorgenomen saisie.<sup>97</sup>

### 3.6.8 *Openbaarheid verlov*

Het verlov wordt ex parte afgegeven en wordt niet gepubliceerd.

90. Zie Véron 2018, p. 1446.

91. Zie art. L. 615-2 sub 2, R. 622-6, R. 521-3 sub 2, R. 623-51-1 sub 2, R. 716-3 sub 2 en R. 722-3 sub 2 CPI jo. art. 495 sub 3CPC.

92. Zie Véron 2018, p. 1450.

93. Zie art. 680 CPC. Véron 2018, p. 1451.

94. Cour d'appel Parijs 25 maart 1998, PIBD 1998, 657, III, 351 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

95. Cour de Cassation 12 juli 2005, PIBD 2005, 815, III, 533 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

96. Zie Véron 2018, p. 1452.

97. Zie Véron 2018, p. 1466.

## 3.7 PROCEDURELE ASPECTEN RONDOM DE UITVOERING VAN EEN SAISIE

3.7.1 *Wie mag aanwezig zijn?*

Een verzoeker kan in zijn verzoekschrift aangeven welke personen hij bij de uitvoering van de saisie aanwezig wil laten zijn.<sup>98</sup> In ieder geval zal altijd een deurwaarder aanwezig moeten zijn, omdat alleen een deurwaarder de saisie kan uitvoeren. Deze deurwaarder wordt door de verzoeker zelf aangewezen, en is dus geen deurwaarder die door de rechter wordt aangewezen.<sup>99</sup>

De verzoeker kan voorts in zijn verzoek deskundigen aanwijzen om de deurwaarder te vergezellen bij de uitvoering van zijn opdracht. Deze deskundigen zijn niet door de rechtbank benoemd, en hoeven ook niet als gerechtelijk deskundige te zijn geregistreerd. Iedereen die nuttig kan zijn bij het uitvoeren van een saisie kan als deskundige worden aangemerkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de octrooigemachtigde van de verzoeker, een fotograaf, een sleutelsmid, een forensische accountant, een IT-deskundige enzovoort.<sup>100</sup> Er is geen limiet aan het aantal deskundigen dat aanwezig mag zijn bij de saisie. Experts worden gezien als onmisbaar bij het deugdelijk uitvoeren van een beslag, zeker in die gevallen waarbij het identificeren en het beschrijven van de inbreukmakende producten complex is.<sup>101</sup> Het is wel vereist dat de deskundige onafhankelijk van partijen is (zie paragraaf 3.6.2).

De deurwaarder mag ook een eigen medewerker van zijn deurwaarderskantoor meenemen naar de saisie. Daarvoor is geen expliciet verlof nodig.<sup>102</sup>

Ook zonder expliciet verlof is het toegestaan dat de politie aanwezig is bij de uitvoering van een saisie. In de praktijk wordt daar door de verzoeker ook veelvuldig gebruik van gemaakt, omdat hiervan toch een bepaalde druk uitgaat waarmee de uitvoering van de saisie wordt bevorderd.<sup>103</sup>

Tot slot is het niet toegestaan dat de verzoeker zelf (of zijn medewerkers) de saisie bijwoont.<sup>104</sup> Vaak wordt de aanwezigheid van de verzoeker dan ook expliciet verboden in het verlof. De ratio hiervan is enerzijds dat bij beslagleggingen in niet-publieke plaatsen er door de verzoeker kennis kan worden genomen van bedrijfsgeheimen van de verweerder, en anderzijds het beginsel van een eerlijk proces.<sup>105</sup>

---

98. Zie par. 3.6.2.

99. Zie Véron 2018, p. 1442.

100. Zie Véron 2018, p. 1442.

101. Zie Véron 2018, p. 1452.

102. TGI Parijs 30 mei 2007, nr. 04/12557, Jurinpi B20070215 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

103. Zie Cour d'appel Parijs 11 april 2008, nr. 06/14920 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

104. Cour de Cassation 8 juli 2008, nr. 07/15.075 (online geraadpleegd via legifrance.gouv.fr); Cour d'appel Paris 12 december 2014, RG, nr. 14/08433, Jurinpi M20140711.

105. Zie Véron 2018, p. 1443.

Hoewel er geen wettelijke bepaling is die de aanwezigheid van de advocaat van de verzoeker uitsluit, wordt in de rechtspraak toch aangenomen dat de beginselen van een eerlijk proces daartoe wel dwingen.<sup>106</sup>

### 3.7.2 *Overleg tussen deurwaarder en verzoeker*

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat de deurwaarder en de advocaat van de verzoeker zowel voorafgaand aan de saisie als tijdens de uitvoering ervan contact met elkaar hebben. Uiteraard dient de deurwaarder zich strikt aan het verlot te houden, maar overleg tussen deurwaarder en verzoeker is toegestaan. Vaak is dat om bepaalde praktische beslissingen te nemen over het wel of niet doorgaan met de saisie of het wel of niet uitvoeren van bepaalde in het verlot toegestane acties.

### 3.7.3 *Toegang tot elke plaats – tijdstippen*

Op grond van de implementatie van de Richtlijn in 2007<sup>107</sup> staat vast dat een saisie op alle plaatsen kan worden uitgevoerd. Aldus kan ook op plaatsen die niet toebehooren aan of worden gebruikt door de uiteindelijke vermeende inbreukmaker een saisie plaatsvinden, zolang er maar bewijs van de gestelde inbreuk kan worden aangetroffen. Zo is een saisie toegestaan bij het Agence du Médicament (inmiddels Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ofwel AFSSAPS geheten), terwijl uiteraard vaststond dat deze organisatie op geen enkele wijze betrokken was bij de inbreuk. De verzoeker wilde hiermee informatie verkrijgen uit een dossier bij AFSSAPS dat zag op het geneesmiddel waarover partijen met elkaar in een IE-geschil verwickeld waren.<sup>108</sup> Zo ook werd een saisie toegestaan bij een andere overheidsorganisatie die een aanbesteding had uitgeschreven en uit dien hoofde informatie onder zich had waar de verzoeker graag inzage in kreeg.<sup>109</sup> De lijst van plaatsen is dan ook onbeperkt: van fabrieken en publieke plaatsen tot het huis van de verweerder.<sup>110</sup>

Indien de houder van de beslagobjecten niet aanwezig is of hij weigert toegang, kan de deurwaarder toch het pand betreden. Ook kan hij kasten die op slot zijn laten openen. Daarvoor is dan wel nodig dat er een bepaalde ambtsbekleder aanwezig is, zoals de burgemeester of een politieofficier.<sup>111</sup>

De deurwaarder is verplicht om zich te houden aan de voorwaarden die artikel 664 CPC stelt, tenzij in het verlot expliciet anders is bepaald. Hij heeft zich derhalve te houden aan bepaalde tijden waarbinnen hij de saisie mag uitvoeren. Voor

106. Zie Véron 2018, p. 1435-1436.

107. Wet nr. 2007-1544 van 29 oktober 2007.

108. Zie onder meer TGI Parijs 8 juli 2011, nr. 11/08209 (Teva/AstraZeneca) (online geraadpleegd via doctrine.fr).

109. Cour d'appel Parijs 24 november 2004, nr. 03/14212 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

110. Zie voor een lijst van plaatsen: Véron 2018, p. 1436.

111. Zie Véron 2018, p. 1457.

6.00 uur en na 21.00 uur mag hij niet starten met een saisie. De deurwaarder mag wel doorgaan met een saisie na 21.00 uur als hij maar tijdig voor 21.00 uur is begonnen. Ook mag een saisie niet worden uitgevoerd op zondagen, nationale feestdagen en andere vrije dagen. De vraag laat zich stellen of dit ook geldt als de saisie al eerder is begonnen. Hierop heb ik echter in de literatuur en jurisprudentie geen antwoord kunnen vinden.

#### 3.7.4 *Medewerkingsplicht*

Een verzoeker neemt doorgaans op in zijn verzoek dat de saisie doorgang zal vinden ook als de verweerder zich verzet. Daarmee wordt de medewerkingsplicht van de verweerder vastgelegd in het verlot. Eventuele bezwaren van een verweerder dienen voorgelegd te worden aan de president van het Tribunal Judiciaire dat het verlot heeft afgegeven, maar uitsluitend nadat de saisie volledig is uitgevoerd.<sup>112</sup>

Een verweerder mag de toegang weigeren aan alle personen die niet in het verlot zijn aangeduid. Ook mag hij eisen dat aan de voorwaarden van het verlot wordt voldaan. Soms echter worden dergelijke bezwaren niet direct geuit, omdat het later een nietigheidsgrond kan opleveren voor de gehele saisie. De medewerkingsplicht houdt overigens niet in dat hij hulp moet verschaffen. Ook hoeft de verweerder geen verklaringen af te leggen of toelichtingen te verstrekken.

Of de medewerkingsplicht ook inhoudt dat de verweerder toegang verschaft tot digitale gegevensdragers die met een wachtwoord of anderszins beschermd zijn, is niet wettelijk geregeld. Toch wordt in de praktijk aangenomen dat de beslagene die digitale toegang wel zal moeten verschaffen. Indien de persoon die de toegang kan verschaffen niet aanwezig is, kan de verweerder daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Indien een verweerder weigerachtig is om zijn medewerking te verlenen, mag de deurwaarder dat negeren en verder gaan met de uitvoering van het verlot. De medebrenging of het oproepen van politie is raadzaam in geval van weerstand die ertoe leidt dat de deurwaarder zijn taak niet deugdelijk kan uitvoeren. Het weigerachtige gedrag van een verweerder kan overigens ook leiden tot een vermoeden van schuld.<sup>113</sup>

#### 3.7.5 *Repeterende saisie*

In beginsel mag een verkregen verlot tot het houden van een saisie slechts eenmalig worden gebruikt, tenzij er in het verlot uitdrukkelijk anders is bepaald. Een

---

112. Zie Véron 2018, p. 1467.

113. TGI Parijs 29 mei 1987, RIPIA 1987, 180 (online geraadpleegd via doctrine.fr). Zie ook Véron 2015, p. 396.



repeterende saisie is dus in theorie mogelijk,<sup>114</sup> hoewel ik in de jurisprudentie geen voorbeelden ervan hebben kunnen vinden.

### 3.7.6 *De rol van de deurwaarder*

De rol van de deurwaarder die wordt gekozen door de verzoeker zelf, is erg belangrijk bij een saisie. De deurwaarder is immers degene die de saisie moet uitvoeren op grond van het verlot. De deurwaarder mag zich laten vergezellen door onafhankelijke deskundigen, politie en anderen (mits verzocht en toegestaan), maar hij is de enige die verantwoordelijk is voor het correct uitvoeren van de verlotbeschikking/ Hij zal dan ook zelf de beschrijving moeten uitvoeren en steeds zijn eigen waarnemingen moeten vastleggen. Ook dient de deurwaarder een strikt onderscheid te maken tussen zijn eigen waarnemingen en die van een deskundige. In geen geval mag er een wisseling van rollen plaatsvinden, waarbij de deurwaarder uitsluitend de waarnemingen van een deskundige opschrijft. Hij zal steeds, zeker in minder complexe zaken, zijn eigen verantwoordelijkheid hebben te dragen. In technisch complexere zaken zal de deurwaarder logischerwijs zwaarder op de deskundigheid van zijn experts moeten leunen. Dat is toegestaan, maar ook dan moet steeds duidelijk zijn welke de waarnemingen van de deurwaarder zijn en welke die van de deskundige.<sup>115</sup>

De (verregaande) bevoegdheden van de deurwaarder dienen strikt te zijn vastgelegd in het verlot. De verzoeker dient aldus in zijn verzoek alle acties te vermelden waarvan hij wil dat deze worden uitgevoerd door de deurwaarder. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan: (1) het openen van deuren (al dan niet door een sleutelsmid), (2) het ontmantelen of laten ontmantelen van een vermeend inbreukmakende machine, (3) het in werking stellen of installeren van een vermeend inbreukmakende machine, (4) het ontvangen of kopieën maken van geselecteerde documenten en/of deze voorzien van een initiaal ter voorkoming van wijzigingen achteraf, en (5) het (laten) kopiëren van digitale bescheiden.<sup>116</sup>

De deurwaarder mag alleen onderzoek doen naar bewijs voor de gestelde inbreuk op het IE-recht of de IE-rechten die in het verlot zijn genoemd. Indien de verzoeker ook andere IE-rechten heeft, maar deze zijn niet genoemd in het verlot, dan mag de deurwaarder daar geen onderzoek naar verrichten. Indien echter het door de deurwaarder vergaarde bewijs van de gestelde inbreuk op het IE-recht zoals beschreven in het verlot ook bewijs vormt voor inbreuk op een ander, niet in het verlot beschreven IE-recht, dan kan het rapport van de deurwaarder daarvoor wel worden gebruikt.<sup>117</sup>

114. Zie Véron 2018, p. 1459.

115. Zie Véron 2018, p. 1454.

116. Zie Véron 2018, p. 1446.

117. Cour d'appel Parijs 13 november 2009, nr. 07/13890, Jurinpi B20090192 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

Er rust geen plicht op de deurwaarder om te zoeken naar tegenbewijs voor de gestelde inbreuk. Hij heeft in die zin geen onafhankelijke taak zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Openbaar Ministerie. De deurwaarder heeft slechts de taak om te zoeken naar bewijs voor de inbreuk en hoeft geen rekening te houden met feiten en omstandigheden die juist tegen de gestelde inbreuk pleiten.<sup>118</sup>

De deurwaarder mag aan de verweerder en zijn ondergeschikten<sup>119</sup> alle vragen stellen die relevant zijn voor de juiste uitvoering van het verlot. De hoeveelheid vragen is niet relevant, zolang het maar binnen de grenzen van het verlot blijft. Het is raadzaam voor een deurwaarder om de vragen en antwoorden op te nemen in het rapport. De vragen van de deurwaarder mogen echter niet het karakter van een verhoor krijgen. De deurwaarder heeft namelijk niet de bevoegdheid om een verweerder te verhoren. Indien er geen bewijs voor de gestelde inbreuk wordt aangetroffen, kan een deurwaarder dus niet door middel van een verhoor alsnog bewijs vergaren via de door een verhoor verkregen antwoorden van een verweerder.<sup>120</sup> Ook het laten zien van bepaalde inbreukmakende producten die niet tijdens de saisie zijn aangetroffen, om een verklaring uit te lokken, is in beginsel niet toegestaan, tenzij dat expliciet is toegestaan in het verlot.<sup>121</sup> De deurwaarder kan niet weigeren om verklaringen die de verweerder wil afleggen op te nemen in zijn rapport.<sup>122</sup>

### 3.7.7 *Het rapport van de deurwaarder*

In veel inbreukzaken wordt geprobeerd gaten te schieten in het rapport van de deurwaarder. Immers, indien het rapport als nietig terzijde wordt geschoven, kan volgens het Franse recht geen beroep meer worden gedaan op het daarin vervatte bewijs van de inbreuk. Het uitvoeren van een tweede saisie is in zo'n geval wel toegestaan, maar veelal zinloos omdat bewijs van de inbreuk dan verdwenen zal zijn.

Het rapport van de deurwaarder moet voldoen aan de eisen van de CPC, en meer in het bijzonder aan die van artikel 648 CPC. Dat betekent dat het rapport, op straffe van nietigheid, in ieder geval een datum, de gegevens van de verzoeker, de gegevens van de verweerder aan wie het rapport moet worden betekend, alsmede de gegevens van de deurwaarder dient te bevatten.

118. Cour d'appel Nancy 13 september 1988, Dossiers Brevets 1989, IV, 2 (online geraadpleegd via [dossiers-brevets.info](http://dossiers-brevets.info)).

119. TGI Parijs 27 januari 2009, nr. 2008/15962, PIBD 2009, 897, III, 1110 (online geraadpleegd via [doctrine.fr](http://doctrine.fr)).

120. Zie Véron 2018, 1454.

121. TGI Parijs 27 januari 2011, nr. 2009/15874, Jurinpi D20110044, PIBD 2011, 940, III, 370 (online geraadpleegd via [doctrine.fr](http://doctrine.fr)); Cour d'appel Paris 5 mei 2017, RG, nr. 14/20216, Jurinpi B20170071; Cour de Cassation 16 september 2014, nr. 13-20.589, PIBD 2015, nr. 1020 III 94.

122. Maar de verweerder is niet tot antwoorden of het afleggen van verklaringen verplicht. Zie par. 3.7.4.

Voorts zal het gehele proces van de saisie stapsgewijs in het rapport moeten worden beschreven, waarbij ook alle aanwezige partijen worden geïdentificeerd. Daarnaast dient de deurwaarder in zijn rapport gedetailleerd weergave te doen van zijn bevindingen en die van de personen die hem bij zijn taak hebben vergezeld.

Binnen een redelijke termijn na afloop van de saisie dient de deurwaarder een kopie van zijn rapport aan de verweerder te overhandigen.<sup>123</sup> Indien het rapport niet of te laat wordt overhandigd aan de verweerder, kan er sprake zijn van nietigheid.<sup>124</sup>

### 3.7.8 *De rol van een deskundige*

In veruit de meeste gevallen zal in het verlov worden toegestaan dat de deurwaarder zich laat bijstaan door deskundigen.

Een deskundige dient altijd onafhankelijk te zijn van de verzoeker. De verzoeker mag bijvoorbeeld geen medewerkers van zijn eigen bedrijf opvoeren als experts. In het algemeen wordt in de rechtspraak aangenomen dat een vrijgevestigde octrooigemachtigde altijd als onafhankelijk is te beschouwen, zelfs als deze octrooigemachtigde de octrooiaanvragen verricht of heeft verricht voor de verzoeker.<sup>125</sup>

De taak van een deskundige is het bijstaan van de deurwaarder bij het uitvoeren van de taken zoals beschreven in het verlov. Een deskundige heeft aldus geen autonome rol bij een saisie. Het is een puur ondersteunende taak, die veelal voortvloeit uit het feit dat de deurwaarder de kennis ontbeert op bijvoorbeeld het gebied van een bepaalde technologie om het verlov op deugdelijke wijze te kunnen uitvoeren. Indien een deskundige handelt buiten de kaders van zijn ondersteunende rol, kan dat leiden tot nietigheid van de saisie en tot onbruikbaarheid van het deurwaardersrapport. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een deskundige een verweerder ondervraagt waarbij de deurwaarder uitsluitend de vragen en de antwoorden noteert.<sup>126</sup> Ook in een andere zaak werd het rapport van de deurwaarder terzijde geschoven omdat een deskundige een te actieve rol innam en de deurwaarder uitsluitend notuleerde.<sup>127</sup>

123. Art. R. 521-3 sub 2, R. 615-2-1, R. 623-51-1 sub 2, R. 716-17, R. 722-3 sub 2 CPI.

124. Zie Véron 2018, p. 1459.

125. Cour de Cassation 27 maart 2019, nr. 18-15005.

126. TGI Parijs 8 juni 2010, nr. 08/16283 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

127. Zie Véron 2018, p. 1454.

## 3.8 RECHTSMIDDELEN TEGEN EEN SAISIE

3.8.1 *Intrekking of wijziging van het verlof*

Op grond van artikel 496 sub 2 CPC kan er door een belanghebbende partij worden opgekomen tegen een toegestane saisie. Veelal zal het de verweerder zijn die beroep instelt tegen het verlof teneinde intrekking of wijziging ervan te bewerkstelligen, maar dat hoeft niet. Via deze procedure kan de verweerder of een derde belanghebbende ook vorderen dat er maatregelen worden getroffen om vertrouwelijke informatie te waarborgen. Dit laatste kan ook tijdens de uitvoering van de saisie.<sup>128</sup>

Het beroep wordt ingesteld bij de rechter die het verlof eerder heeft afgegeven, zelfs indien de eis in de hoofdzaak al is ingesteld bij een andere rechter.<sup>129</sup>

In deze procedure is geen ruimte voor bezwaren die ontstaan vanwege de uitvoering van de saisie, maar zij ziet uitsluitend op een herbeoordeling van het afgegeven verlof op basis van de argumenten van de verweerder. Er kan dan ook geen nietigheidsoordeel worden uitgesproken door deze rechter.<sup>130</sup> Het gaat met name om bezwaren van de verweerder tegen de reikwijdte en de gevolgen van een verlof, waardoor een aanpassing ervan op zijn plaats zou zijn.<sup>131</sup>

In veruit de meeste zaken gaat het om een verzoek tot het treffen van maatregelen om vertrouwelijke informatie te waarborgen die niet in relatie staat tot de gestelde inbreuk.<sup>132</sup>

Ook de verzoeker zelf kan deze procedure gebruiken om aanvullende maatregelen te vorderen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van additionele deskundigen.<sup>133</sup>

Tegen de beslissing van de rechter in de voormelde procedure ex artikel 496 sub 2 staat hoger beroep open op grond van artikel 490CPC.

3.8.2 *Verbod van een nieuwe saisie*

Het is mogelijk om in kort geding een verbod te vorderen tegen een verzoeker om een nieuwe saisie te verzoeken. Hiermee wordt een rechtzoekende feitelijk de toegang tot het recht ontzegd, waardoor deze weg alleen in zeer bijzondere gevallen openstaat aan verweerder.<sup>134</sup>

---

128. Zie Véron 2015, p. 486 e.v.

129. Cour de Cassation 8 juli 1997, 95-12.580, Bull. civ. II, 231 (online geraadpleegd via doctrine.fr).

130. Zie Véron 2018, p. 1467.

131. Zie Véron 2018, p. 1467.

132. Zie Véron 2018, p. 1467.

133. Zie Véron 2018, p. 1467.

134. Zie Véron 2018, p. 1467.

### 3.9 EIS IN DE HOOFDZAAK

De Franse wetgever heeft bepaald dat binnen een bepaalde termijn, volgend op de saisie, een eis in de hoofdzaak (civiel of strafrechtelijk via een klacht bij een onderzoeksrechter) moet worden ingesteld. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, zal op eerste verzoek van de verweerder de saisie haar rechtsgevolgen verliezen.<sup>135</sup> Dat verzoek hoeft niet gemotiveerd te zijn, er hoeft geen schade te worden aangetoond en de verweerder behoudt zijn eventuele recht op schadevergoeding.

De termijn is uiterlijk 20 werkdagen of 31 kalenderdagen (als deze termijn langer is)<sup>136</sup> en begint op de (laatste) dag van de saisie, te weten de dag waarop het rapport van de deurwaarder aan de verweerder wordt overhandigd.<sup>137</sup>

De dagvaarding die binnen de termijn moet worden uitgebracht, moet geldig zijn. Indien er sprake is van een nietige dagvaarding en de termijn is verstreken, verliest de saisie alsnog haar rechtskracht.

### 3.10 SCHADELOOSSTELLING VERWEERDER

Indien de saisie nietig wordt verklaard of haar rechtsgevolgen verliest, kan de verweerder schadevergoeding vorderen bij de bodemrechter. Er is geen sprake van risicoaansprakelijkheid. De verweerder zal dan ook moeten aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden ten gevolge van de saisie. Dit is een lastige opgave en de toegekende schadevergoedingsbedragen variëren dan ook van 1.000 euro tot 150.000 euro.<sup>138</sup>

Ook als de deurwaarder een fout maakt door zijn bevoegdheden te buiten te gaan, en daardoor de verzoeker ten onrechte vertrouwelijke informatie verkrijgt, is de verzoeker aansprakelijk, zo bepaalde het Franse Cour de Cassation.<sup>139</sup>

### 3.11 SAISIE BIJ DERDEN

Een saisie bij derden is toegestaan. Immers, overal waar er zich bewijs van de gestelde inbreuk kan bevinden, kan een saisie worden uitgevoerd. Het is niet van belang of de persoon de eigenaar is van de betrokken voorwerpen of de beweerde inbreukmaker. Zo kan een saisie worden uitgevoerd bij bijvoorbeeld de leveran-

---

135. Sinds een wetwijziging van 12 juli 2011 verliest de saisie weliswaar haar rechtskracht en kan de verweerder verzoeken de in beslag genomen documenten en zaken direct vrij te geven, maar is het rapport wel nog bruikbaar als bewijs.

136. Zie art. 641 en 642 CPC.

137. Zie Véron 2018, p. 1462.

138. Zie Véron 2018, p. 1470.

139. Cour de Cassation 12 februari 2013, nr. 11/26361, PIBD 2013, 981, IIIB-1089 (Vetrotech/Interver) (online geraadpleegd via doctrine.fr). Zie ook de bespreking van dit arrest: Senftleben & Dorenbosch 2016, p. 57.

ciers, transporteurs of distributeurs van de beweerdde inbreukmaker om de omvang of oorsprong van de beweerdde inbreuk te achterhalen.

Het is niet nodig om in het verzoekschrift een bepaalde persoon te benoemen tot wie de saisie zich richt. In sommige gevallen is het immers onmogelijk om de betrokken persoon voorafgaand aan de saisie te identificeren.<sup>140</sup>

### 3.12 ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS

Bewijs dat is verkregen via een saisie terwijl later het verlov nietig wordt verklaard, mag niet meer door de rechter worden meegenomen in zijn beoordeeling.<sup>141</sup>

### 3.13 SAISIE TER ZAKE INBREUK IN HET BUITENLAND

Houders van alleen in het buitenland geldige intellectuele-eigendomsrechten kunnen in Frankrijk geen saisie verzoeken. Dit geldt bijvoorbeeld voor inbreuk op een Duits octrooi of een Duits deel van een Europees octrooi. Ook als er bewijs van die inbreuk in Frankrijk kan worden aangetroffen, staat een saisie niet open voor de octrooihouder. Uiteraard geldt het voorgaande niet voor EU-rechten die gelding hebben op het hele grondgebied van de EU, noch voor auteursrechten. Deze rechten gelden namelijk ook in Frankrijk.<sup>142</sup>

Het is wel mogelijk om bewijs verkregen door middel van het uitvoeren van een saisie in Frankrijk vervolgens in een buitenlandse procedure te gebruiken.<sup>143</sup>

### 3.14 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Mijn centrale onderzoeksvraag ziet op het doel en de strekking van de bewijsbeslagmaatregelen zoals vervat in artikel 7 van de Richtlijn. In Frankrijk is daarover geen twijfel. De saisie is een maatregel die met name bedoeld is om bewijs te vergaren. De bescherming van bewijs is niet meer dan een (gewenst) neveneffect. In de praktijk gaat de saisie dan ook vooraf aan bijna alle inbreukzaken. De maatregel is echter niet beschikbaar buiten het terrein van de intellectuele eigendom.

Tot aan de Richtlijn was het in Frankrijk uitsluitend mogelijk om via een saisie een beschrijving te laten uitvoeren. Met de Richtlijn is ook de mogelijkheid om fysiek bewijs in beslag te nemen in het Franse recht geïntroduceerd. Deze fysieke inbeslagneming is in het kader van de saisie beperkt tot enkele exemplaren van de litigieuze producten. Feitelijk is er uitsluitend sprake van monsterneming en, even-

140. Véron 2018, p. 1442.

141. Cour de Cassation 6 november 1990, nr. 88/15436 (online geraadpleegd via [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)).

142. Cour d'appel Parijs 28 september 2007, nr. 05/23159, Jurinpi M20070463 (online geraadpleegd via [doctrine.fr](http://doctrine.fr)). Zie ook Véron 2015, p. 695.

143. Cour d'appel Parijs 4 oktober 2019, nr. 18/23117 (Sanofi/Mylan) (online geraadpleegd via [doctrine.fr](http://doctrine.fr)).

eens voor bewijsdoeleinden, de eventuele inbeslagname van werktuigen en materialen die ten dienste kunnen staan van de beweerdde inbreukmakende activiteiten.

In Frankrijk vindt er geen beoordeling plaats van de vermeende inbreuk, zelfs niet *prima facie*. Ook de geldigheid van het ingeroepen IE-recht wordt niet getoetst. Deze oordelen zijn voorbehouden aan de bodemrechter in de inbreukzaak. Omdat de Richtlijn een minimumharmonisatie beoogt en 'strengere' handhavingsmaatregelen van lidstaten ongemoeid worden gelaten, kan Frankrijk de lage maatstaf voor het toestaan van een saisie handhaven. De toets die de president van het Tribunal Judiciaire aanlegt, is vooral een proportionaliteitstoets: kunnen de gevraagde maatregelen nuttig bijdragen tot het doel van bewijsvergaring in relatie tot de eventuele schade die de gevraagde maatregelen aan de verweerder kunnen berokkenen? Dat betekent dat in de praktijk een saisie nagenoeg altijd wordt toegestaan, en dat van herziening of opheffing niet snel sprake zal zijn.

Verder is van belang voor mijn onderzoek om vast te stellen dat het vergaarde bewijs via het rapport van de deurwaarder direct beschikbaar wordt gesteld aan de verzoeker. Er hoeft niet eerst een procedure tot inzage te worden gevoerd. Er gelden aldus geen verzwaarde eisen om de inzage in het bewijs te krijgen. Ook de rechtsmiddelen die openstaan tegen een saisieverlof bieden de verweerder geen ruimte om niet-inbreuk- of nietigheidsargumenten aan te voeren teneinde zich te verzetten tegen het uitvoeren van de saisie of tegen de vrijgave van het rapport van de deurwaarder. Het gaat alleen om bezwaren van de verweerder tegen de reikwijdte en de gevolgen van een verlof, waardoor aanpassing ervan op zijn plaats zou zijn. In veruit de meeste zaken gaat het om een verzoek tot het treffen van maatregelen om bescherming van vertrouwelijke informatie te waarborgen die *niet* in relatie staat tot de gestelde inbreuk. Anders gezegd, in Frankrijk prevaleert het belang van de verzoeker bij een effectieve bewijsvergaring boven het belang van de verweerder bij bescherming van zijn vertrouwelijke informatie, tenzij het gaat om vertrouwelijke informatie die niet kan bijdragen aan het bewijs van de door de verzoeker gestelde inbreuk. Indien een verweerder meent dat zijn vertrouwelijke informatie niet voldoende wordt gewaarborgd omdat deze niet kan bijdragen aan de gestelde inbreuk, wordt dit veelal *ex parte* aan de rechter voorgelegd. De rechter zal dan een deskundige aanstellen om de selectie te maken. Informatie die inderdaad niet kan bijdragen aan het bewijs van de gestelde inbreuk, wordt dan alsnog buiten de saisie gehouden. Gedurende deze procedure krijgen de advocaten,<sup>144</sup> de merken- of octrooigemachtigden van de verzoeker wel inzage in de vertrouwelijke informatie, maar de verzoeker zelf niet. Daarmee wordt in het Franse systeem een evenwicht gevonden tussen het belang van een fair trial (hoor en wederhoor) van de verzoeker en het belang van de bescherming van vertrouwelijke informatie van de verweerder.

---

144. Sinds het arrest van de Cour de Cassation in 2016 is dit echter voor advocaten niet meer zeker nu hun geheimhoudingsplicht niet strekt tot geheimhouding van stukken van de wederpartij. Zie noot 49.

#### 4.1 INLEIDING EN ONTSTAANSGESCHIEDENIS

##### 4.1.1 *Inleiding*

Het bewijsbeslag wordt in België aangeduid als het ‘beslag inzake namaak’. Deze maatregel heeft zichzelf in de afgelopen decennia bewezen als een effectief bewijsvergaringsinstrument. De maatregel staat op grond van artikel 1369bis/1 onder § 1 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) alleen ter beschikking in IE-zaken. In de literatuur is ook wel bepleit dat een bewijsbeslagmaatregel<sup>1</sup> ook buiten het IE-domein aan rechthebbenden – bijvoorbeeld van bedrijfsgeheimen – ter beschikking zou kunnen staan.<sup>2</sup> Aangezien deze in de literatuur bepleite commune variant nog geen navolging heeft gekregen in de rechtspraak, zal ik hierna uitsluitend het beslag inzake namaak op grond van artikel 1369bis/1 Ger.W. behandelen.

##### 4.1.2 *Ontstaansgeschiedenis*

Het beslag inzake namaak kent een rijke geschiedenis die 160 jaar teruggaat. De oorsprong van het beslag is terug te vinden in de Franse regelgeving.<sup>3</sup> Naar het Franse voorbeeld is het beslag inzake namaak vormgegeven in de Belgische Octrooiwet van 24 mei 1854<sup>4</sup> en de Auteurswet van 22 maart 1886.<sup>5</sup> Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om de rechthebbenden een praktisch middel in handen te geven om inbreuken op hun rechten te kunnen bewijzen.<sup>6</sup> Op basis van de Belgische Octrooiwet kon men hierbij niet alleen een beschrijving vorderen van de beweerdte inbreukmakende goederen, maar was het ook effectief een

- 
1. Al dan niet via een andere procedure. Zo kan ook via de procedure van artikel 584 lid 4 Ger. W. ook een deskundige worden aangesteld.
  2. De Meyer 2010 en Neefs 2018.
  3. Zie par. 3.1.2 voor de ontstaansgeschiedenis van het Franse bewijsbeslag.
  4. Art. 6 tot en met 12 van deze wet.
  5. Art. 29 tot en met 35 van deze wet.
  6. Braun & Struye 1935, p. 165.



‘echte’ beslagmaatregel.<sup>7</sup> De voorzitter kon het toestaan van deze effectieve beslagmaatregel echter weigeren indien hij deze niet gerechtvaardigd achtte.<sup>8</sup> Auteursrechthebbers konden daarentegen enkel beslag laten leggen op de gelden die hun oorsprong vonden in de beweerde namaak.<sup>9</sup> Al onder deze wetgeving werd uitdrukkelijk gesteld dat de rechthebbers een bodemprocedure dienden in te stellen binnen een bepaalde termijn nadat het verslag werd opgemaakt,<sup>10</sup> bij gebreke waarvan het verslag niet langer gebruikt kon worden.

In de praktijk vormden beide vaak gebruikte procedures ‘een homogeen en doeltreffend stelsel’<sup>11</sup>. In 1964 werden beide procedures dan ook geharmoniseerd en opgenomen in het nieuwe Gerechtelijk Wetboek onder de nieuwe naam ‘beslag inzake namaak’. In lijn met de toen heersende rechtsleer werd dit beslag inzake namaak onder de regels van het bewarend (of conservatoir) beslag behandeld. De artikelen 1481-1488 Ger.W. bepaalden de voorwaarden op grond waarvan de houders van octrooien of auteursrechten toestemming konden verkrijgen om de beweerde inbreukmakende goederen te laten beschrijven, maar ook deze fysiek in beslag te nemen. De bevoegdheid kwam nu toe aan de (nieuw gecreëerde) beslagrechter, die de ‘natuurlijke’ rechter van het beslagrecht werd geacht. Tot slot werd ook nog uitdrukkelijk opgenomen dat, mits daartoe voorafgaand verlof was verkregen, niet alleen de partijen zelf, maar ook hun eigen deskundigen aanwezig konden zijn bij de uitvoering van het beslag inzake namaak. De voorgaande wetten bepaalden hierover niets, hetgeen aanleiding had gegeven tot divergerende rechtspraak op dit punt.

De lijst van rechthebbers die op deze procedure beroep konden doen, werd geleidelijk aan uitgebreid door de Belgische wetgever. Artikel 1481 Ger.W. werd zo aangevuld dat naast de houders van octrooien en auteursrechten ook houders van kwekersrechten,<sup>12</sup> van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen<sup>13</sup> en gewasbeschermingsmiddelen<sup>14</sup> en producenten van databanken<sup>15</sup> een beslag inzake namaak konden instellen. Merkhouders bleven echter uitgesloten, wat uiteindelijk aanleiding heeft gegeven tot een arrest van het Grondwettelijk Hof (toen nog Arbitragehof) in 2004.<sup>16</sup> Het Grondwettelijk Hof antwoordde op de prejudiciële vraag van de Leuvense beslagrechter dat het uitsluiten van merkhouders van het beslag inzake namaak niet redelijk verantwoord was, ‘nu de houders van het merkrecht, anders dan de houders van de in die bepaling vermelde intellec-

7. Vander Haegen 1928, p. 419 e.v.

8. Braun & Struye 1935, p. 165 e.v.

9. De Visscher & Bruwier 2011, p. 5.

10. De berekening en duur van de termijnen verschilden wel in beide wetgevingen.

11. Van Reepinghen 1964, p. 329.

12. Wet van 20 mei 1975 (B.S., 5 september 1975).

13. Wet van 29 juli 1994 (B.S., 6 september 1994).

14. Wet van 5 juli 1998 (B.S., 28 augustus 1998).

15. Wet van 31 augustus 1998 (B.S., 14 november 1998).

16. Arbitragehof 24 maart 2004, 53/2004, TBH 2004, 530.

tuele eigendomsrechten, een doeltreffend middel wordt ontzegd om hun rechten te vrijwaren'. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dan ook dat artikel 1481 Ger.W. niet limitatief geïnterpreteerd kon worden, als gevolg waarvan ook merkhouders beroep konden doen op het beslag inzake namaak.

De materie van het beslag inzake namaak werd in 2007 nog eens ingrijpend gewijzigd bij de omzetting van de Handhavingsrichtlijn<sup>17</sup> in het Belgische recht. De Belgische wetgever heeft van die omzetting gebruikgemaakt om de regelgeving inzake intellectuele eigendom te actualiseren en te harmoniseren, met inbegrip van het beslag inzake namaak.<sup>18</sup> Allereerst verdwenen de artikelen 1481-1488 Ger.W.: gelet op de eigen aard van het beslag inzake namaak oordeelde de Belgische wetgever dat het niet langer thuishoorde bij de bepalingen met betrekking tot conservatoire beslagen. Daarmee kreeg het beslag inzake namaak een zelfstandige plaats in een afzonderlijk hoofdstuk van bijzondere rechtsplegingen. Als gevolg hiervan was niet langer de beslagrechter de bevoegde rechter, maar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.<sup>19,20</sup> Dit paste in het streven van de wetgever om de geschillen inzake intellectuele eigendom bij de ondernemingsrechtbanken te centraliseren.

Verder werd de lijst van rechthebbenden die een beroep kunnen doen op het beslag inzake namaak uitgebreid, onder meer door uitdrukkelijk merkhouders op te nemen (zie ook paragraaf 4.6.1). Ook werd verduidelijkt dat de door de voorzitter aangestelde deskundige 'overal' kon overgaan tot beschrijving, waarmee eerdere discussies hierover werden afgesloten (zie paragraaf 4.7.6).

Zoals vereist door artikel 7.1 van de Handhavingsrichtlijn heeft de Belgische wetgever tot slot ook bepalingen opgenomen teneinde de vertrouwelijke informatie van de beslagene te beschermen. Zo bepaalt artikel 1369bis/6 Ger.W. nu uitdrukkelijk dat de deskundige tijdens het verloop van de procedure dient te waken 'over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerde inbreukmaker en van de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft' (zie paragraaf 4.5.3).

---

17. Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

18. Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van het gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

19. In sommige uitzonderlijke gevallen betreffende het auteursrecht is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

20. In België zijn er negen gespecialiseerde rechtbanken die uitsluitend kennisnemen van geschillen tussen ondernemingen. Deze rechtbanken worden ondernemingsrechtbanken genoemd en bestaan uit een of meer kamers waarin een beroepsrechter en twee lekenrechters plaatsnemen. Deze lekenrechters zijn dus geen beroepsrechters, maar veelal experts uit het bedrijfsleven, zoals ondernemers, bestuurder en accountants.

## 4.2 MOGELIJKE BESLAGMAATREGELEN

Het beslag inzake namaak omvat als 'containerbegrip' feitelijk twee verschillende vorderingen. Op de eerste plaats gaat het om een beschrijving van de beweerde inbreuk of ermee verband houdende voorwerpen, verricht door een deurwaarder (zie voor de rol van de deurwaarder paragraaf 4.7.9) en één of meer deskundigen (zie voor de rol van de deskundige paragraaf 4.7.6), op grond van een gerechtelijk verlof verleend op een eenzijdig verzoek.

Daarnaast kan een vordering tot bijkomende beslagmaatregelen worden ingesteld. De vordering tot bijkomende beslagmaatregelen houdt in dat de voorzitter in voorkomende gevallen een verbod kan opleggen om inbreukmakende materialen of de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en documenten te vervreemden, te verplaatsen of er wijzigingen op aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Voorts kan onder omstandigheden de voorzitter bevelen de voorwerpen te verzegelen en in bewaring te geven.<sup>21</sup> Het onderscheid tussen deze twee vorderingen wordt in de Belgische literatuur regelmatig aangehaald.<sup>22</sup> Er gelden ook verschillende voorwaarden voor toepassing van de twee mogelijke vorderingen.

### 4.2.1 *De beschrijvende maatregelen*

Enieder die gerechtigd is een vordering inzake namaak in te stellen op grond van de in artikel 1369bis/1 § 1 Ger.W. genoemde IE-rechten, kan zich via een ex parte verzoekschriftprocedure wenden tot de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank (of rechtbank van eerste aanleg, indien het auteursrechten betreft en er een natuurlijke persoon betrokken is bij het geschil) ter verkrijging van een beschrijvend beslag. Een dergelijk beschrijvend beslag wordt uitgevoerd door één of meer door de voorzitter aangestelde deskundigen en kan betrekking hebben op 'alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen'. Voor deze beschrijving kan de voorzitter de deskundige machtigen 'alle maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de uitvoering van de opdracht binnen de grenzen ervan en, met name, afschriften te nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën en audiovisuele opnames te maken evenals zich monsters te laten overhandigen van i) de goederen die vermoed worden inbreuk te maken op het ingeroepen IE-recht en ii) de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten'.<sup>23</sup>

Het gaat om een zuivere bewijsvergaringsmaatregel. Om deze reden dient de beschrijving ook te worden beperkt tot feiten die rechtstreeks en uitsluitend betrek-

21. Deze bijkomende beslagmaatregelen staan beschreven in art. 1369bis/1 Ger.W. onder § 4.

22. Zie de opsomming van literatuur bij eindnoot 26 van Ghislain 2008.

23. Art. 1369bis/1 § 2 Ger.W.

king hebben op de vermeende inbreuk op het IE-recht.<sup>24</sup> De deskundige mag dus geen kopieën, foto's en opnames maken of overige feiten en informatie vastleggen die niet uitsluitend verband houden met de vermeende inbreuk.

#### 4.2.2 *De bewarende maatregelen*

Naast de beschrijvende maatregelen kan de verzoeker ook effectieve bewarende beslagmaatregelen verzoeken. Dit zijn feitelijke verbodsmaatregelen die als volgt zijn omschreven in artikel 1369bis/1 § 4 Ger.W.:

'Indien hij het nodig acht voor de bescherming van het intellectueel recht dat ingeroepen werd door de verzoeker, en hij het redelijk acht, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het geding, kan de voorzitter in voorkomend geval bij dezelfde beschikking of bij een afzonderlijke beschikking, aan de houders van inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, het verbod opleggen zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Hij kan toelating geven om een bewaarder aan te stellen en de voorwerpen te verzegelen en, als het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, het bewarend beslag van deze laatste toelaten voor zover deze hun directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak.'

Het doel van deze bewarende maatregel is enerzijds het beschermen van het bewijs en anderzijds het beschermen van de rechten van de IE-rechthebbende. De door de voorzitter opgelegde bewarende maatregelen blijven in beginsel gehandhaafd totdat in de bodemprocedure uitspraak is gedaan. De voorzitter kan de maatregelen in tijd beperken. Ook kan hij andere voorwaarden aan de maatregelen verbinden die de nadelige effecten ervan voor de beslagene kunnen verzachten. Zo kunnen de maatregelen worden beperkt tot bepaalde goederen of worden gekoppeld aan een bepaalde procedure.<sup>25</sup>

#### 4.3 DOEL EN STREKKING VAN HET BESLAG INZAKE NAMAAK

Het beslag inzake namaak was al sinds de invoering ervan op de eerste plaats bedoeld om de bewijsvoering bij een inbreukgeskil te vereenvoudigen ten faveure van de IE-rechthebbende. In de literatuur wordt het beslag inzake namaak beschouwd als een 'accessorium'<sup>26</sup> van de bodemprocedure, alwaar pas zal worden geoordeeld over het al dan niet bestaan van de inbreuk.<sup>27</sup> Daarom wordt het beslag inzake namaak in België beschouwd als een voorbereidende procedure

24. Zie Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2943/001 en 51-2944/001, 58.

25. De Visscher & Bruwier 2011, p. 164.

26. Gotzen 1991, p. 7, waar wordt verwezen naar het rapport van Van Reepinghen 1964, p. 549.

27. Zie art. 1488 (oud) Ger.W.

van vaststelling van inbreuk.<sup>28</sup> De beslissing tot toelating van het beslag inzake namaak blijft derhalve voorlopig en wordt in beginsel genomen voor risico van de verzoeker.<sup>29</sup> De kern van het Belgische beslag inzake namaak is met recht een 'bewijsvergaringsprocedure' te noemen die tot doel heeft om de realiteit en de omvang van de beweerde inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten te bewijzen.<sup>30</sup> Dit is een belangrijk verschil met de Nederlandse rechtspraktijk, waar er discussie is over het karakter van het bewijsbeslag.

Anders dan in Nederland is er ook geen discussie over de vraag of er door de verzoeker direct inzage kan worden verkregen in de beschrijving.<sup>31</sup> De huidige procedure van artikel 1369bis/1 Ger.W. voorziet immers in een wettelijke basis voor directe inzage door de verzoeker. Binnen twee maanden na beschrijving dient de deskundige zijn rapport, omvattende een gedetailleerde beschrijving van 'alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen', ter inzage aan de verzoeker te verstrekken. Er is derhalve niet een afzonderlijke procedure op tegenspraak nodig om de gewenste inzage te verkrijgen, hetgeen de procedure voor de IE-rechthebbende bijzonder doeltreffend maakt. Directe inzage was ook vóór de implementatie van de Handhavingsrichtlijn al het uitgangspunt van de Belgische procedure. De komst van de Richtlijn heeft daarin geen verandering gebracht.

#### 4.4 BESLAGOBJECTEN

De in artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. genoemde beschrijvingsmaatregel kan worden gevraagd ten aanzien van 'alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen'. De deskundige dient deze objecten te beschrijven, waarbij hij doorgaans gemachtigd is door de voorzitter om alle maatregelen te treffen die 'nuttig' zijn voor de uitvoering van zijn opdracht, met dien verstande dat hij binnen de grenzen van zijn opdracht zal moeten blijven. Volgens artikel 1369bis/1 onder § 2 Ger.W. zijn 'nuttige' maatregelen onder meer het nemen van afschriften, kopieën, foto's, audiovisuele opnames en monsterne-

---

28. Ing. Cons. 1968, 36.

29. Gotzen 1991, p. 8; Hof Brussel 4 oktober 1989, Ing. Cons. 1990, 294; Hof Brussel 16 juni 1988, Ing. Cons. 1988, 224. Echter, in de literatuur is de vraag opgeworpen of uit het arrest HvJ EU 12 september 2019, C-688/17 (*Bayer/Gedeon Richter*) moet volgen dat alleen als de verweerder 'misbruik' van de beslagmaatregel kan aantonen de verzoeker schadeplichtig is. In dat geval kan het Belgische principe van objectieve of risicoaansprakelijkheid bij een onterecht gelegd beslag inzake namaak niet langer worden gehandhaafd. Zie Pede 2019.

30. Dekoninck e.a. 2017, p. 3.

31. Eijsvogels & De Meyer 2009 over het verschil tussen de Belgische en Nederlandse praktijk op dit punt.

ming van de vermoedelijk inbreukmakende goederen en de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en documenten.

De opsomming van 'nuttige' maatregelen is niet uitputtend blijkens het gebruik van de woorden 'met name' in de desbetreffende bepaling. Ook blijkt reeds uit de tekst van de wet dat de beschrijving niet alleen ziet op de beweerde inbreukmakende producten zelf. Ook alle daarbij gebruikte voorwerpen voor vervaardiging en verhandeling vallen onder het bereik van de beschrijvende maatregelen. Voorts worden onder het beslag ook begrepen alle 'boekhoudkundige' documenten die van nut kunnen zijn voor de vaststelling van de beweerde inbreuk. Over de vraag of in het kader van de beschrijving ook de boekhouding kon worden ingezien, bestond in het verleden wel discussie.<sup>32</sup> Deze discussie is al decennia geleden beslecht doordat reeds in artikel 1481 (oud) Ger.W. werd gesproken over 'plans, documenten en berekeningen'. Uit deze bewoordingen, en bij gebreke van een uitdrukkelijke uitsluiting, wordt sinds de invoering van artikel 1481 (oud) Ger.W. in 1967 aangenomen in de literatuur dat ook boekhoudkundige documenten onder de beschrijvingsmaatregel kunnen vallen.<sup>33</sup>

Met een bewarend beslag kunnen ook verbodsmaatregelen worden afgegeven met betrekking tot 'inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten' teneinde het aangetroffen bewijs te beschermen en de rechten van de IE-rechtshabende te waarborgen. Bewarende maatregelen kunnen echter nooit effect sorteren jegens toekomstige voorraad, omdat daarmee feitelijk een algemeen verbod zou worden afgegeven dat de reikwijdte van het beslag inzake namaak te buiten zou gaan.<sup>34</sup> Indien de rechthebbende toch een dergelijke maatregel wenst te krijgen, dient hij een aparte procedure, al dan niet in kort geding, te entameren.

#### 4.5 VOORWAARDEN VOOR HET BESLAG INZAKE NAMAAK

##### 4.5.1 *Voorwaarden voor de beschrijvende maatregelen*

Volgens artikel 1369bis/1 onder § 3 Ger.W. onderzoekt de voorzitter die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving (1) of het intellectuele-eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen ogenschijnlijk geldig is, en (2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt.<sup>35</sup>

32. Gotzen 1991, p. 17.

33. De Keersmaecker 1986, p. 23; Gotzen 1991, p. 17.

34. Hof Brussel 1 december 2014, 2013/KR/157, IRDI 2015, 21; Hof Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232 (AstraZeneca/Sandoz). Zie voorts art. 1369bis/1 § 5 Ger.W.

35. Zie onder meer Buydens & Van Oerle 2015, p. 12 e.v.

#### 4.5.1.1 Geldigheid ingeroepen IE-recht

De rechter dient te onderzoeken of het ingeroepen IE-recht 'ogenschijnlijk geldig' is.<sup>36</sup> Dat betekent dat de rechter een beperkte toets toepast en slechts beoordeelt of de verzoeker met een voldoende graad van zekerheid over het ingeroepen IE-recht beschikt.<sup>37</sup> Het ingeroepen IE-recht hoeft derhalve niet onbetwist of onbetwistbaar te zijn.<sup>38</sup> Een reeds ingestelde nietigheidsactie tegen het ingeroepen IE-recht is geen beletsel voor het toestaan van het verzoek tot het leggen van een beslag inzake namaak.<sup>39</sup>

Om de rechter in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat het door de verzoeker ingeroepen IE-recht 'ogenschijnlijk geldig' is, zal de verzoeker het nodige bewijs aan moeten leveren dat het recht geldig is en dat hij de rechthebbende is. Voor alle geregistreerde IE-rechten is dit eenvoudig en zal overlegging van de registratie op naam van de verzoeker volstaan. Voor geregistreerde IE-rechten is dit bovendien wettelijk verplicht op grond van artikel 1369bis/2 Ger.W.

Met betrekking tot de niet-geregistreerde IE-rechten, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, rijst de vraag welk bewijs moet worden aangeleverd teneinde de voorzitter in staat te stellen zijn *prima facie* onderzoek naar de geldigheid van het ingeroepen IE-recht te kunnen doen. Er is wel geoordeeld dat het overleggen van een 'Copyright Certificate', zoals men dat kent in de Verenigde Staten, reeds voldoende is om het gevraagde beslag inzake namaak toe te staan, en dat het niet aan de rechter is om het bestaan van het auteursrecht naar Belgisch recht te toetsen.<sup>40</sup> Hieruit kan worden afgeleid dat de verzoeker bij niet-geregistreerde IE-rechten in zijn verzoek kan volstaan met het aanvoeren van alle feiten en omstandigheden die redelijkerwijs beschikbaar zijn om de geldigheid van het ingeroepen recht te kunnen onderbouwen. Het is vervolgens aan de rechter om op basis van de aangevoerde feiten en omstandigheden *prima facie* te beoordelen of er sprake is van een geldig recht.

Hoewel de voorzitter een marginaal toetsingsrecht heeft, betekent dit niet dat hij kan volstaan met een louter formeel onderzoek naar het ingeroepen IE-recht zoals tot 2014 meestal het geval was. Alle door partijen ingeroepen feiten en omstandigheden die ermee verband houden, dienen in concreto te worden onderzocht, zo heeft het Hof van Cassatie in 2014 uitdrukkelijk bevestigd.<sup>41</sup> Bovendien

36. Zie ook Cass. 25 maart 2005, C.04.0006.N; Beslagr. Brussel 10 november 2006, IRDI 2007, p. 83.

37. Cass. 16 november 1984, Ing. Cons. 1985, 164 en J.T. 1986, 439; Cass. 25 maart 2005, C.04.0006.N, P&B 2006, 43, R.W. 2006-2007, 11; Janssens 2007-2008, 937.

38. Art. 1415 Ger.W. is niet van toepassing en van een zekere, opeisbare en vaststaande vordering hoeft derhalve geen sprake te zijn. Zie ook Ghislain 2008, p. 230; D'Halluin 2005, p. 140; Van Hoof 2002, p. 13; Hof Antwerpen 25 juni 1990, Ing. Cons. 1991, 249; Hof Gent 16 mei 1995, IRDI 1996, 34; Hof Bergen 17 november 1997, J.L.M.B. 1998, 331.

39. Gotzen 1991, p. 15; Cass. 3 september 1999, C. 96.0097.N, Arr. Cass 199, nr. 433; Hof Gent 9 juni 1983, Pas. 1983 II, 115; Hof Gent 30 augustus 2000, RW 2001-2002, 461; D'Halluin 2005, p. 140; Dirix & Broeckx 2001, 313.

40. Beslagr. Leuven 19 maart 1985, Computerrecht, 1986, 48.

41. Cass. 12 september 2014, IRDI 2014, 635.

mag volgens het Hof van Cassatie in geval van ernstige betwisting (bijvoorbeeld indien het ingeroepen IE-recht in eerste aanleg ongeldig werd verklaard en een hoger beroep aanhangig is) niet louter worden verwezen naar de schorsende werking van een rechtsmiddel tegen de beslissing tot vernietiging van het IE-recht, om alsnog de ogenschijnlijke geldigheid in stand te houden.<sup>42</sup> De verzoeker zal aannemelijk dienen te maken dat het hoger beroep succesvol zal zijn. Indien een rechter geen rekening houdt met een bodemvonnis tot vernietiging van het ingeroepen IE-recht, zal hij dit moeten motiveren. Zo niet, dan zou de rechter zich onvoldoende kwijten van zijn taak om de *prima facie* geldigheid eerst te onderzoeken alvorens voorlopige maatregelen te gelasten.<sup>43</sup> Met zijn hiervoor aangehaalde arrest uit 2014 heeft het Hof van Cassatie *'de mogelijke uitwassen van een al te formalistische benadering van de prima facie geldigheid willen wegwerken'*.<sup>44</sup> In de literatuur wordt wel aangenomen dat het evenwicht tussen de rechten van octrooihouders en beweerde inbreukmakers hierdoor is hersteld.<sup>45</sup>

#### 4.5.1.2 *Inbreuk of dreigende inbreuk*

Daarnaast zal de voorzitter moeten nagaan of er 'op het eerste zicht'<sup>46</sup> aanwijzingen zijn van een (dreigende) inbreuk. Ook hier gaat het om een marginale toetsing waarbij de voorzitter zal moeten beoordelen met een voldoende graad van zekerheid of er sprake is van (dreigende) inbreuk. Aangezien het gaat om een eenzijdig verzoek, waarbij in beginsel de beweerdelijke inbreukmaker niet zal worden gehoord, zal de rechter hierbij af moeten gaan op de feiten en omstandigheden zoals aangevoerd in het verzoekschrift.<sup>47</sup>

De verzoeker zal reële of concrete aanwijzingen voor inbreuk moeten aanvoeren in zijn verzoekschrift.<sup>48</sup> Anonieme tips of geruchten volstaan in beginsel niet.<sup>49</sup> Voldongen bewijs van inbreuk is niet vereist, aangezien het doel van het beslag inzake namaak nu juist bewijsvergaring en -bescherming is. Dit wordt door de wetgever als volgt verwoord: 'Eenvoudige vermoedens van namaak volstaan zonder dat geëist kan worden dat de verzoeker de verwezenlijking van deze namaak aantoon, vermits de gevraagde maatregelen dienen om dit aan te tonen.'<sup>50</sup>

42. Cass. 12 september 2014, IRDI 2014, 634.

43. Cappuyens 2014, 499.

44. Callens 2014.

45. Beck 2014.

46. Ghislain 2008, p. 230.

47. Zie de toelichting bij het voorstel van wet tot wijziging van art. 1481 tot 1488 van het Ger.W., Parl. St. Senaat, 1986-1987, 610/1; Gotzen 1991, p. 13; Ghislain 2008, p. 230; Hof Antwerpen 25 juni 1990, Ing. Cons. 1991, 249; Dirix 1991, p. 52; Van Hoof 2002, p. 13; Hof Antwerpen 25 juni 1990, Ing. Cons. 1991, 249; Hof Gent 16 mei 1995, IRDI 1996, 34; Hof Bergen 17 november 1997, JLMB 1998, 331.

48. Hof Brussel 24 mei 2016, IRDI 2016, 253.

49. Hof Brussel 8 februari 2011, IRDI 2012, 225.

50. Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2943/001 en 51-2944/001, 57.



De aanwijzingen van inbreuk kunnen niet achteraf nog door middel van het rapport van de deskundige(n) worden geconstrueerd, maar moeten aanwezig zijn op het moment dat de voorzitter beslist op het verzoek tot beslag inzake namaak.<sup>51</sup>

#### 4.5.1.3 *Proportionaliteit en subsidiariteit*

Anders dan bij de vordering tot bijkomende beslagmaatregelen (zie hierna paragraaf 4.5.2.3), waarbij op grond van artikel 1369bis/1 onder § 5 Ger.W. de voorzitter moet kunnen vaststellen en motiveren waarom hem de gevraagde maatregelen redelijk voorkomen, geldt voor de vordering tot beschrijving geen proportionaliteits- of subsidiariteitsvereiste. De voorzitter heeft dan ook de plicht om de beschrijving toe te laten aan de verzoeker die aannemelijk kan maken dat hij over een geldig IE-recht beschikt en dat er sprake is van een (dreigende) inbreuk op het ingeroepen IE-recht.<sup>52</sup> Echter, in een arrest van 24 mei 2016 heeft het hof van beroep te Brussel expliciet geoordeeld dat indien er andere mogelijkheden voorhanden zijn om aanwijzingen van inbreuk te bekomen, de potentieel veel schadelijkere weg van het beslag inzake namaak moet worden vermeden. Het beslag werd uiteindelijk opgeheven bij gebrek aan voldoende aanwijzingen van inbreuk.<sup>53</sup> Toch zou dit arrest kunnen betekenen dat de rechter ook bij een beschrijvend beslag rekening dient te houden met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

#### 4.5.2 *Voorwaarden voor de bewarende maatregelen*

De voorwaarden voor een bewarend beslag zijn strenger dan de voorwaarden voor een beschrijvend beslag. Artikel 1369bis/1 § 5 Ger.W. bepaalt als volgt:

‘De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt: 1) of het intellectuele eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is; 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden; 3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden.’

Hoewel de eerste voorwaarde (de *prima facie* geldigheid van het ingeroepen recht) in wezen hetzelfde is als bij het beschrijvend beslag, is de tweede voorwaarde (de inbreuk kan niet redelijkerwijze worden betwist) veel strenger dan bij een beschrijvend beslag, waarbij kan worden volstaan met aanwijzingen van (dreigende) inbreuk. Bovendien dient de rechter bij een bewarend beslag ook expliciet een belangenafweging te maken alvorens het beslag toe te staan. Het bewarend beslag

51. Hof Brussel 24 mei 2016, IRDI 2016, 256-257.

52. Ghislain 2008, p. 231; D’Halluin 2005, p. 145; Van Hoof 2002, p. 40.

53. Hof Brussel 24 mei 2016, IRDI 2016, 253.

is aldus volgens de wetgever een nevenvordering bij een beschrijvend beslag die uitsluitend in zeer duidelijke gevallen van inbreuk kan worden toegestaan.<sup>54</sup> Deze maatregelen dienen bovendien expliciet te worden gemotiveerd door de rechter alvorens ze worden toegestaan.<sup>55</sup>

#### 4.5.2.1 *Geldigheid ingeroepen IE-recht*

Ook bij bewarende maatregelen dient de geldigheid van het ingeroepen IE-recht *prima facie* vast te staan. Dit is dezelfde voorwaarde als bij beschrijvende maatregelen en op deze plaats kan dan ook worden verwezen naar hetgeen in paragraaf 4.5.1.1 is beschreven.

#### 4.5.2.2 *Inbreuk kan niet redelijkerwijze worden betwist*

Anders dan bij beschrijvende maatregelen moet de verzoeker van een bewarend beslag over ernstige en samenhangende aanwijzingen van inbreuk beschikken. Dit kan volgens de wetgever het geval zijn wanneer bijvoorbeeld het verzoek steunt op een verslag van een eenzijdig deskundigenonderzoek of nog op vonnissen geveld in het buitenland die eenzelfde inbreuk op hetzelfde intellectuele-eigendomsrecht betreffen.<sup>56</sup>

#### 4.5.2.3 *Proportionaliteit en subsidiariteit*

Zelfs indien er sprake is van een inbreuk die niet redelijkerwijze kan worden betwist op een *prima facie* geldig IE-recht, dan dient de rechter de gevraagde bewarende maatregelen nog te beoordelen op proportionaliteit en subsidiariteit. De wet vraagt om een weging van alle betrokken belangen, waaronder ook het algemeen belang en de belangen van derden.<sup>57</sup> De rechter beschikt aldus over ruime discretionaire bevoegdheid om de gevraagde maatregelen toe te staan of af te wijzen. In deze belangenafweging kunnen ook de eventuele economische gevolgen voor de beslagene worden betrokken.<sup>58</sup>

Hoewel spoedeisendheid geen voorwaarde is voor een beslag inzake namaak, kan ook de proceshouding en de voortvarendheid van de verzoeker een rol spelen bij de door de rechter te maken belangenafweging.<sup>59</sup>

Belgische schrijvers menen dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, ook bij een beschrijvend beslag, steeds meer onderdeel worden van de beslissing over het toestaan van een beslag inzake namaak, hetgeen wordt toegejuicht vanwege het ingrijpende karakter van de maatregelen.<sup>60</sup>

54. Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2943/001 en 51-2944/001, 63.

55. Art. 1369bis/1 § 5 Ger.W.

56. Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2943/001 en 51-2944/001, 63.

57. Cass. 3 januari 2002, RW 2002-03, 1056; Voorz. Kh. Brussel 9 december 2014, C/13/00193, r.o. 54.

58. Zie de rechtspraak aangehaald door Dekoninck e.a. 2017, p. 44.

59. Ronse & Froidbise 2016, VI.2-40.

60. Dekoninck e.a. 2017, p. 46.

#### 4.5.3 *Bescherming vertrouwelijke informatie*

In de literatuur wordt wel onderkend dat de vordering tot beschrijving zich leent voor misbruik (bijvoorbeeld bedrijfsspionage) nu het veelal om concurrenten zal gaan die op deze wijze bij elkaar een 'kijkje in de keuken' kunnen nemen.<sup>61</sup> Algemeen wordt aangenomen dat dit mogelijke misbruik zal worden voorkomen doordat artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. de voorzitter voorschrijft een deskundige te benoemen met als opdracht de beweerde namaak te beschrijven.<sup>62</sup> De verzoeker zelf mag in beginsel<sup>63</sup> niet bij het onderzoek van de deskundige aanwezig zijn en krijgt alleen inzage in het rapport dat binnen twee maanden na de beschrijving door de deskundige zal worden opgesteld. Ook vóór de komst van de Handhavingsrichtlijn was dit al de bestendige en wettelijk vastgelegde praktijk bij een beslag inzake namaak. In artikel 1369bis/1 Ger.W. wordt, anders dan in artikel 1019b lid 4 Rv, het waarborgen van vertrouwelijke informatie dan ook niet als een expliciete voorwaarde genoemd voor het verlenen van het verlot. Wel wordt door de voorzitter in de beschikking bepaald, 'onder meer met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens', aan welke voorwaarden de beschrijving door de deskundige dient te voldoen, alsook de personen die er, als uitzondering op artikel 1369bis /7 Ger.W., in voorkomend geval kennis van mogen nemen.

Voorts is met de Wijzigingswet van 10 mei 2007 artikel 1369bis/6 toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek. Daarin is bepaald dat 'onverminderd het recht van de verzoeker op beschrijving, (...) de deskundige [waakt], gedurende het hele verloop van de handelingen van beschrijving en bij de opstelling van zijn verslag, over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerde inbreukmaker en van de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft'. Het recht op de beschrijving wordt derhalve niet afhankelijk gemaakt van het al dan niet aanwezig zijn van een waarborg ter bescherming van vertrouwelijke gegevens. De deskundige krijgt de bescherming van vertrouwelijke informatie wel mee als onderdeel van zijn opdracht. Hij fungeert als filter voor het al dan niet opnemen van bepaalde informatie in zijn verslag.<sup>64</sup> Hij kan sowieso enkel vertrouwelijke informatie opnemen die relevant is voor het vaststellen van de vermeende inbreuk.<sup>65</sup> Bovendien wordt zijn verslag alsmede alle stukken, informatie, documenten of monsters die zijn vergaard tijdens

61. Ghislain 2008, p. 232.

62. Buydens & Van Oerle 2015, p. 29 e.v. voor een heldere beschrijving hoe de waarborging van vertrouwelijke informatie werkt bij een beslag inzake namaak.

63. Op grond van art. 1369bis/4 Ger.W. mag de verzoekende partij slechts aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de beschrijving indien zij daartoe expliciet door de voorzitter gemachtigd is. In zijn beschikking motiveert de voorzitter op bijzondere wijze de aan elke persoon verleende machtiging, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan de zaak, zoals onder andere de bescherming van de vertrouwelijke informatie. De voorzitter kan het recht aanwezig te zijn op die plaatsen onderwerpen aan de voorwaarden die hij vastlegt.

64. Hof Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, 180.

65. Hof Antwerpen 20 november 2007, P&B 2009, 109.

het beslag als vertrouwelijk gekwalificeerd op grond van artikel 1369bis/7 § 2 Ger.W. Hetzelfde geldt voor het proces-verbaal van de deurwaarder.<sup>66</sup> De deskundige kan ook ertoe besluiten om bepaalde vertrouwelijke informatie die niet direct relevant is voor het vaststellen van de vermeende inbreuk (zoals prijzen), maar meer in verband met het vaststellen van de schadevergoeding, op te nemen in een gesloten omslag bij zijn verslag. Indien dan ten gronde wordt vastgesteld dat er sprake is van inbreuk, kan deze informatie alsnog worden vrijgegeven.<sup>67</sup>

Artikel 1369bis/7 § 1 Ger.W. bepaalt dat het deskundigenverslag slechts mag worden vrijgegeven aan en gebruikt door de verzoeker binnen het kader van een Belgische of buitenlandse procedure die ziet op de handhaving van het ingeroepen IE-recht (bodem of kort geding). Ook in deze bepaling kan men een waarborg vinden voor althans een beperkt gebruik van de vertrouwelijke informatie die via het rapport vrij kan komen. Bovendien mag de voorzitter die het beslag inzake namaak toestaat ook opnemen in zijn beschikking dat het verslag van de deskundige slechts door bepaalde personen kan worden ingezien (zoals bijvoorbeeld advocaten of octrooigemachtigden van de verzoeker en niet zijn commerciële tegenwoordigers).<sup>68</sup>

De deskundige kan door de voorzitter ook worden gevraagd een onderscheid te maken tussen vertrouwelijke en zeer vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Deze zeer vertrouwelijke gegevens kunnen dan in een gesloten omslag bij het rapport worden gevoegd en worden pas vrijgegeven na een beslissing ten gronde waardoor de inbreuk vast is komen te staan.<sup>69</sup>

Na de Wijzigingswet van 10 mei 2007 zijn met betrekking tot het beslag inzake namaak nog andere waarborgen ingebouwd, mede ter bescherming van vertrouwelijke informatie.<sup>70</sup> Zo is in artikel 1369bis/9 Ger.W. bepaald dat binnen een door de voorzitter bepaalde termijn<sup>71</sup> volgend op de ontvangst van het verslag van de deskundige het gelegde beslag inzake namaak gevolgd moet worden door een bodemprocedure. Zo niet, dan heeft de beschikking van rechtswege geen rechtsgevolgen meer en mag de verzoeker de inhoud van het verslag niet gebruiken of bekendmaken, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze bepaling beoogt eveneens misbruik door lichtvaardig gelegde beslagen inzake namaak te voorkomen. Immers, een *fishing expedition* naar vertrouwelijke informatie zal niet zonder gevolgen blijven, aangezien de beweerde inbreukmaker in zo'n geval op grond van artikel 1369ter de mogelijkheid heeft om schadevergoeding te vorderen. Bovendien mag de (vertrouwelijke) informatie uit het verslag niet worden gebruikt

66. Hof Gent 30 maart 2015, ICIP 2015, 409.

67. Dekoninck e.a. 2017, p. 75.

68. Dekoninck e.a. 2017, p. 76.

69. Rb. Antwerpen 20 december 2012, IRDI 2013, 179.

70. Gotzen & Janssens 2007, p. 258.

71. Indien deze termijn niet is bepaald door de voorzitter, binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 dagen, naar gelang van welke beide termijnen de langste is.

voor eigen doeleinden en niet worden gedeeld met derden, eveneens op straffe van schadevergoeding.

Tot slot heeft de beslagene of derde benadeelde diverse rechtsmiddelen om zich te verzetten tegen openbaarmaking via het verslag van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Dat kan via het verzoeken van een voorlopige maatregel in het kader van derdenverzet. Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 4.8. Maar op grond van artikel 1369bis/8 Ger.W. kan de verweerder zijn vertrouwelijkheidsbezwaren ook in een 'incident' voorleggen aan de voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken.

#### 4.5.4 *Spoedeisend belang of vrees voor verduistering*

Vrees voor verduistering van bewijs is geen voorwaarde voor toewijzing van een verzoek tot het mogen leggen van een beslag inzake namaak.<sup>72</sup> Deze afzonderlijke eis, die in Nederland wel geldt voor de commune conservatoire beslagen (en via artikel 711 Rv, welk artikel via artikel 1019c lid 1 Rv en artikel 1019d lid 2 Rv van overeenkomstige toepassing is, dus ook voor conservatoir bewijsbeslag respectievelijk de monsterneming), is in het Belgische recht vervat in het spoedeisend belang. Vrees voor verduistering kan derhalve een (van de) reden(en) zijn op grond waarvan het spoedeisend belang is gegeven. Aangezien spoedeisend belang echter wordt verondersteld bij een verzoek tot het leggen van een beslag inzake namaak, is het aldus geen vereiste dat door de rechter zal moeten worden getoetst.<sup>73</sup>

### 4.6 PROCEDURELE ASPECTEN VAN HET BESLAG INZAKE NAMAAK

#### 4.6.1 *Bevoegde personen*

Bevoegd tot het vragen van verlof voor het leggen van een beslag inzake namaak is in de eerste plaats de houder van een in artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. genoemd IE-recht.<sup>74</sup> De voorzitter zal dus moeten vaststellen of het ingeroepen IE-recht van verzoeker een beschermd recht is in de zin van voornoemd artikel. Het verzoek moet betrekking hebben op, kort gezegd, een octrooi, een aanvullend beschermingscertificaat, een kwekersrecht, een topografierecht, een tekening of model, een merk, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een auteursrecht, een naburig recht of een databankrecht.

72. Buydens & Van Oerle 2015, p. 12.

73. Gotzen 1991, p. 10; Hof Brussel 6 april 1978, J.T. 1979, 675; Dirix & Broeckx 2001, p. 306; Van Herreweghe 2007, p. 265.

74. En dus niet voor knowhow. Zie Hof Gent 1 december 2008, IRDI 2009, 58. Zie ook Buydens & Van Oerle 2015, p. 7 e.v.

De meeste auteurs nemen aan dat dit artikel limitatief is en dat enkel voor de daarin vermelde rechten een beslag inzake namaak mogelijk is.<sup>75</sup> Dat betekent bijvoorbeeld dat in België, anders dan in Nederland ex artikel 1019b Rv, voor een handelsnaaminbreuk geen beslag inzake namaak kan worden gelegd.<sup>76</sup>

De vraag rijst of naast de houder van een IE-recht ook nog andere personen, instanties en organisaties (zoals bijvoorbeeld licentienemers) bevoegd zijn om een beslag inzake namaak te leggen. Met betrekking tot artikel 1481 (oud) Ger.W. werd in de literatuur wel aangenomen dat de 'titularissen van het auteursrecht' niet enkel de makers zelf hoeven te zijn. Ook erfgenamen, overnemers en zelfs licentiehouders kunnen volgens deze schrijvers als 'titularis' worden beschouwd en uit dien hoofde een beslag inzake namaak leggen.<sup>77</sup> Volgens Dekoninck e.a is de bedoeling duidelijk: zij die gerechtigd zijn om op te treden tegen namaak, moeten ook om een beslag inzake namaak kunnen verzoeken.<sup>78</sup> Dat kan per IE-recht een andere groep van personen zijn. Ter illustratie: bij inbreuk op een auteursrecht of een naburig recht is elke betrokkene, een gemachtigde vennootschap voor het beheer van de rechten of van een beroepsvereniging of een interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid bevoegd om een vordering inzake namaak in te stellen. De rechtspraak en literatuur staan een ruime uitleg van het begrip 'betrokkene' voor. Het betreft iedere natuurlijke of rechtspersoon die schade lijdt als gevolg van de beweerde inbreuk.<sup>79</sup> Dat betekent aldus dat elke betrokkene ook om een beslag inzake namaak kan verzoeken. Bij een beweerde inbreuk op een octrooirecht is er weer een beperktere groep van personen die bevoegd zijn om een beslag inzake namaak te verzoeken, namelijk de houder of vruchtgebruiker van het octrooi. Echter, indien, na in gebreke te zijn gesteld, de houder of vruchtgebruiker van het octrooi geen actie onderneemt, kunnen ook de houder van een gedwongen licentie en de houder van een exclusieve licentie (tenzij anders werd overeengekomen in de licentieovereenkomst) een vordering inzake namaak instellen en dus ook om een beslag inzake namaak verzoeken. Gewone licentienemers kunnen aldus niet zelfstandig een beslag inzake namaak verzoeken.<sup>80</sup> Net als in Nederland zal dus per IE-recht een andere groep van personen bevoegd zijn om een bewijsbeslag te verzoeken. Dat vergt een concreet onderzoek in de materieel toepasselijke wet- en regelgeving.

De houders van een octrooi-, merk- of modelaanvraag kunnen in België geen beslag inzake namaak instellen. Er moet sprake zijn van een verleend recht.

75. Zulks is reeds uitdrukkelijk erkend voor knowhow in Hof Gent 1 december 2008, IRDI 2009, 58. Ten aanzien van art. 1481 (oud) Ger.W., zie ook Gotzen 1991, p. 9.

76. Anders dan in Nederland kent België niet een specifieke handelsnaamwet. In België wordt een handelsnaam beschermd door de algemene wetgeving met betrekking tot oneerlijke marktpraktijken (verwarringstichting) en het Unieverdrag van Parijs. Zie ook Buydens Van Oerle 2015, p. 7.

77. Gotzen 1991, p. 10; Perlberger 1986, p. 170-171 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

78. Dekoninck e.a. 2017, p. 5. Zie ook Buydens & Van Oerle 2015, p. 3.

79. Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2014, p. 158.

80. Dekoninck e.a. 2017, p. 6; Buydens & Van Oerle 2015, p. 4.

Hoewel hierover onder het oude regime van de artikelen 1481 e.v. Ger.W. discussie bestond,<sup>81</sup> wordt thans wel aangenomen dat ook houders van buitenlandse IE-rechten bevoegd kunnen zijn om in België een beslag inzake namaak te leggen.<sup>82</sup> Het wordt hierbij wel vanzelfsprekend geacht dat op basis van een buitenlands recht uitsluitend beschrijvende maatregelen kunnen worden gevorderd.<sup>83</sup>

#### 4.6.2 *Verzoekschrift*

Artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. vereist voor het treffen van de daarin genoemde maatregel een daaraan voorafgaande verlofverlenende beschikking. De beschikking dient te worden gevraagd via een verzoekschrift. Op de verzoekschriftprocedure zijn de artikelen 1025-1034 Ger.W. van toepassing.

Naast de in artikel 1025 Ger.W. voorgeschreven gegevens dient in het verzoekschrift de aard van de verzochte maatregelen (beschrijving en/of bijkomende beslagmaatregelen) te worden vermeld. Ook moeten de ingeroepen IE-rechten in het verzoekschrift worden gestaafd<sup>84</sup> en moet worden uiteengezet op grond van welke omstandigheden en/of reeds verzameld bewijs (dreigende) inbreuk op die IE-rechten aannemelijk is. Indien de verzoeker geen woon- of verblijfplaats heeft in België, dient hij alsnog woonplaats te kiezen in België.<sup>85</sup>

Aangezien de Belgische procedure hegemonie toekent aan de door de voorzitter aangestelde deskundige ten aanzien van het uitvoeren van de beschrijving, is het niet noodzakelijk dat reeds in het verzoekschrift een omschrijving wordt opgenomen van de zaken waarvan volgens de verzoeker een beschrijving dient te worden gemaakt en/of waarvan monsters dienen te worden genomen. De deskundige zal doorgaans voorafgaand aan het onderzoek in gesprek treden met de verzoeker teneinde zijn opdracht zo doeltreffend mogelijk te kunnen uitvoeren. Op dat moment kan worden besproken waarnaar volgens de verzoeker moet worden gezocht teneinde tot een deugdelijke en bruikbare beschrijving van de beweerde namaak te komen.

Er rust een bijzondere informatieplicht op de verzoeker. Deze dient de voorzitter correct, volledig en objectief te informeren over alle relevante omstandigheden van de zaak.<sup>86</sup> Deze verplichting geldt als tegenwicht voor het eenzijdige karakter van de procedure, waarbij het aan de verzoeker wordt toegestaan zeer vertrouwelijke informatie van een andere onderneming in te zien. De voorzitter dient er aldus op te mogen vertrouwen dat in het verzoekschrift alle relevante omstandigheden van het geval uiteen zijn gezet, waaronder ook de verschillende reeds

---

81. Zie voor een goede weergave van deze dogmatische discussie, Gotzen 1991, p. 10.

82. Zie par. 4.14.

83. De Visscher 2008. De Visscher 2012.

84. Gotzen 1991, p. 13.

85. Art. 1369bis/2 Ger.W.

86. Neefs 2014, p. 655.

gevoerde procedures.<sup>87</sup> Aldus wordt aangenomen dat volledige informatie moet worden gegeven over de tussen partijen eerder gevoerde correspondentie, eerdere of reeds aanhangige procedures, eerdere Belgische of buitenlandse beslissingen, en eerdere verzoeken tot beslag inzake namaak ten aanzien van dezelfde partij.<sup>88</sup> De sanctie op niet-naleving van de bijzondere informatieplicht is intrekking van de beschikking en een verbod om gebruik te maken van direct of indirect via het beslag verkregen informatie of documenten.<sup>89</sup>

Een beslag inzake namaak kan op elk moment worden verzocht. Er geldt geen eis van spoedeisendheid. Vaak zal een beslag inzake namaak worden gevraagd voordat een bodemprocedure wordt geëntameerd, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het kan tijdens een bodemprocedure, het kan nadat inbreuk al is vastgesteld met betrekking tot eventuele nieuwe inbreuken en/of om de omvang van de eerste inbreuk vast te stellen, het kan nadat al een eerste verlov is verleend om bijkomende maatregelen te verkrijgen, en zelfs nadat het betrokken IE-recht al is vervalLEN voor zover de beschrijving van de inbreuk gaat over een periode waarin het betrokken IE-recht nog wel van kracht was. De rechtspraak is erg soepel op dit punt.<sup>90</sup>

#### 4.6.3 *Absolute en relatieve competentie*

Blijkens artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. zijn slechts de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank en de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in aangelegenheden die tot de respectievelijke bevoegdheid van die rechtbank behoren absoluut bevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot het leggen van een beslag inzake namaak. Het gaat hierbij alleen om de voorzitters van de rechtbanken in de arrondissementen waar ook een hof is gevestigd. Dat zijn er vijf, te weten Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen. Voor octrooien, aanbevullende beschermingscertificaten, Uniemerken en Gemeenschapsmodellen zijn echter uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd.<sup>91</sup> Voor alle IE-rechten, met uitzondering van het auteursrecht en naburige rechten in bepaalde gevallen, is de Ondernemingsrechtbank bevoegd.

De relatieve bevoegdheid van de absoluut bevoegde rechtbank wordt bepaald volgens de gewone territoriale bevoegdheidsregels van het Gerechtelijk Wetboek.<sup>92</sup> Aldus zal in het verzoekschrift duidelijk moeten worden aangegeven bij wie en waar het beslag inzake namaak moet worden uitgevoerd. In de praktijk wordt

87. Rb. Antwerpen 14 augustus 2012, RW 2013-14, 190.

88. Dekoninck e.a. 2017, p. 12.

89. Neefs 2014, p. 656.

90. Dekoninck e.a. 2017, p. 13.

91. Wat betreft Gemeenschapsmodellen en Uniemerken staat deze exclusieve bevoegdheid echter op losse schroeven sinds het arrest van het HvJ EU 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998.

92. Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2014, p. 475.



veelal toestemming gevraagd om het beslag te laten leggen op een bepaalde plaats waarvan het juiste adres medegedeeld wordt, alsook op iedere andere plaats waar de 'vermeende namaken' zich zouden kunnen bevinden.<sup>93</sup> Het verlof blijft echter beperkt tot het arrondissement waar de rechter bevoegd is.<sup>94</sup> Indien de beslaglegging in meer arrondissementen dient plaats te vinden (al dan niet tegelijkertijd), zullen verschillende verzoekschriften moeten worden ingediend.<sup>95</sup>

#### 4.6.4 *Behandeling verzoek – horen van partijen*

Het verzoekschrift wordt in tweevoud toegezonden aan de rechter die op de vordering uitspraak moet doen, of wordt in tweevoud ter griffie neergelegd (artikel 1027 Ger.W.). De voorzitter onderzoekt vervolgens de vordering en kan te dien einde de verzoeker in raadkamer oproepen (artikel 1028 Ger.W.). De beschikking van de rechter wordt tot slot met redenen omkleed gegeven in raadkamer. Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier, bij gerechtsbrief, kennis van de beschikking aan de verzoeker (artikel 1030 Ger.W.). In de praktijk ontvangt de verzoeker overigens meestal daags na het indienen van het verzoek een afschrift van de beschikking.

Alvorens zijn beschikking af te geven kan de voorzitter de verzoeker (en eventuele tussenkomende partijen) oproepen in raadkamer op grond van artikel 1028 Ger.W. De vermeende inbreukmaker wordt echter niet voorafgaand aan de beschikking gehoord, hetgeen immers de doeltreffendheid van de maatregel ernstig zou ondermijnen. Het verdient opmerking dat in geval van bijkomende beslagmaatregelen ex artikel 1369bis/1 onder § 3 Ger.W. de voorzitter, alvorens de gevorderde beslagmaatregelen toe te kennen, wel de vermeende inbreukmaker kan horen.<sup>96</sup> In dat geval brengt de voorzitter alvorens tot deze oproeping over te gaan de verzoeker hiervan op de hoogte, die dan kan afzien van zijn verzoek om beslagmaatregelen en zijn verzoek kan beperken tot louter beschrijvende maatregelen. Met andere woorden, indien uitsluitend om beschrijvende maatregelen wordt verzocht, heeft de voorzitter deze bevoegdheid niet.

Door gebruik te maken van deze bevoegdheid verliest de procedure niet haar eenzijdige karakter. De beweerde inbreukmaker wordt geen partij. De wetgever wenst met deze maatregel de nadelen van het eenzijdige karakter te corrigeren en misbruiken te voorkomen.<sup>97</sup> Er wordt door de voorzitter in de praktijk echter weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

---

93. Gotzen 1991, p. 18.

94. Hof Brussel 17 november 1986, JCJ 1481/3bis.

95. Gotzen 1991, p. 18.

96. Zie art. 1369bis/1 onder § 4, tweede lid Ger.W.

97. Lindemans 2010, p. 504.

4.6.5 *Grijs maken van ex parte beslag inzake namaak*

In Nederland is een extra vorm van bescherming voor de niet-gehoorde wederpartij gevonden in de mogelijkheid van het 'grijs' maken van een conservatoir bewijsbeslag. Alleen de Haagse rechtbank laat dit thans nog toe. Het 'grijs maken' van een bewijsbeslag houdt in dat de beweerde inbreukmaker vraagt om de mogelijkheid om voorafgaand aan het verlenen van het verlof tot het leggen van bewijsbeslag te worden gehoord. Dit middel is gebaseerd op het in Duitsland ontwikkelde en gebruikte *Schutzschrift*. In België is deze praktijk inmiddels ook ingevoerd en zou in beginsel moeten gelden voor zowel de bewarende maatregelen als de beschrijvende maatregelen.<sup>98</sup>

4.6.6 *Verlof*

Op grond van artikel 1029 Ger.W. wordt het verlof bij beschikking in raadkamer gegeven en is uitvoerbaar bij voorraad, tenzij de rechter anders heeft beslist. Wat de beschikking betreft, bevatten de artikelen 1369bis/1 e.v. Ger.W. enkele specifieke regels. Allereerst dienen de beslagmaatregelen uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. Gelet op de bijzonder ingrijpende aard van deze eenzijdige maatregel en de ruime discretionaire bevoegdheid van de voorzitter is het volgens Dekoninck e.a. vanzelfsprekend dat het toestaan van deze maatregel uitdrukkelijk wordt gemotiveerd.<sup>99</sup> Uit de rechtspraktijk blijkt echter dat kan worden volstaan met expliciete verwijzing naar de motieven uit het eenzijdig verzoekschrift van de verzoeker.<sup>100</sup>

Voorts dient de beschikking melding te maken van (1) de voorwaarden waaraan de beschrijving is onderworpen, onder meer met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens (zie artikel 1369bis/1 § 3 laatste lid Ger.W.), (2) de maatregelen die de deskundige kan nemen voor de uitvoering van zijn opdracht (zie artikel 1369bis/1 § 2 Ger.W.), en (3) de termijn waarbinnen de deskundige zijn verslag dient neer te leggen. Deze termijn bedraagt maximaal twee maanden, tenzij bijzondere omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. Zulks dient dan eveneens expliciet uit de beschikking te blijken.

De voorzitter kan aan de beschikking ook toevoegen welke personen er kennis mogen nemen van het verslag van de deskundige. Artikel 1369bis/7 § 1 lid 2 Ger.W. bepaalt dat de deskundige een kopie van het verslag moet overmaken aan de verzoekende partij, de houder van de beschreven voorwerpen en, eventueel, de door het beslag inzake namaak beoogde persoon. Indien de rechter deze lijst wil aanpassen, dient dit te worden opgenomen in de beschikking (artikel 1369bis/1 § 3 Ger.W.).

98. Dekoninck e.a. 2017, p. 18; Lindemans 2010, p. 511-512.

99. Dekoninck e.a. 2017, p. 19.

100. Hof Gent 21 juni 2010, ICIP 2010, 266; Hof Brussel 17 maart 2014, IRDI 2014, 436.

In beginsel is de verzoeker of zijn vertegenwoordiger (bijvoorbeeld advocaat of octrooigemachtigde) niet aanwezig bij de uitvoering van het beslag inzake namaak. Slechts indien de voorzitter hiertoe machtiging heeft verleend, eventueel onder bepaalde voorwaarden, kan de verzoeker en/of zijn vertegenwoordiger aanwezig zijn. Deze machtiging dient dan expliciet te worden vermeld in de beschikking.

De voorzitter kan ook besluiten tot het opleggen aan de verzoeker van een verplichting tot het storten van een borgsom of het stellen van een gelijkwaardige garantie. Deze garantie is tot zekerheid van de vergoeding van de schade die kan ontstaan door het beslag inzake namaak. Pas als de passende garantie is afgegeven door de verzoeker, kan tot het beslag inzake namaak worden overgegaan (zie artikel 1369bis/3 § 1 Ger.W.). In de praktijk wordt er door rechters niet vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verzoeker te verplichten tot het stellen van zekerheid. In die schaarse gevallen waarin zekerheidstelling wel aan de orde is, bepaalt de voorzitter meestal dat de verzoeker een borgsom in consignatie dient te geven bij de Deposito- en Consignatiekas. Deze kas behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. Na het storten van de borgsom geeft de Federale Overheidsdienst Financiën een kwitantie af waaruit blijkt dat de som gestort is op een rekening die speciaal hiervoor is aangemaakt. Die kwitantie dient vervolgens door de griffie te zijn ontvangen voordat het verlot tot het leggen van het beslag inzake namaak wordt afgegeven. De borgsom wordt pas weer vrijgegeven indien daartoe bij vonnis is bepaald.

In het verlot kunnen ook additionele maatregelen worden opgenomen ter versterking van de doeltreffendheid van het beslag inzake namaak, zoals het opleggen van een medewerkingsplicht aan de uitvoering van de opdracht van de deskundige op straffe van een dwangsom of het verbod om gelieerde vennootschappen of contractspartijen te waarschuwen dat er een beslag inzake namaak aan de gang is.<sup>101</sup>

De beschikking blijft in beginsel gelden totdat in de bodemprocedure uitspraak is gedaan.<sup>102</sup> De voorzitter kan echter de geldigheid van de beslagmaatregelen beperken in tijd, zodat deze komen te vervallen onafhankelijk van een aanhangig te maken bodemprocedure. Dit kan in geval van bijkomende beslagmaatregelen aangewezen zijn bij IE-rechten die vanwege afloop van de beschermingstermijn binnen afzienbare tijd komen te vervallen.

Ook kan het verlot melding maken van de termijn waarbinnen de bodemprocedure moet worden gestart. Indien de voorzitter geen termijn bepaalt, moet volgens artikel 1369bis/9 Ger.W. de dagvaarding worden uitgebracht binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 dagen, naar gelang van welke de langste is, volgend op de ontvangst van het verslag.

---

101. Dekoninck e.a. 2017, p. 21.

102. Dekoninck e.a. 2017, p. 21.

Tot slot moet de beschikking worden betekend voorafgaand aan het beslag inzake namaak aan de persoon waarbij de beslagmaatregelen plaatsvinden (artikel 1369bis/1 § 6 Ger.W.).

#### 4.6.7 *Rechtsmiddelen tegen afwijzing*

Artikel 1369bis/1 § 7 lid 1 Ger.W. bepaalt dat de artikelen 1031 tot 1034 Ger.W. van overeenkomstige toepassing zijn op het beslag inzake namaak. Op grond van artikel 1031 Ger.W. kan de verzoeker tegen een (afwijzende) beschikking hoger beroep instellen binnen een maand na de kennisgeving als bedoeld in artikel 1030 Ger.W. Het hoger beroep wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat voldoet aan de bepalingen van artikel 1026 en wordt neergelegd op de griffie van het gerecht in hoger beroep.

In het hoger beroep zal in principe een mondelinge behandeling plaatsvinden (artikel 1066 Ger.W.). In hoger beroep tegen een eenzijdige beschikking waarbij de verzochte maatregelen niet of niet volledig zijn toegewezen, zal alleen de verzoeker aanwezig zijn. De procedure blijft dus ook in hoger beroep eenzijdig van karakter.

Na het hoger beroep is eventueel cassatie mogelijk (artikel 1076 Ger.W.).

#### 4.6.8 *Openbaarheid beschikking*

De beschikking tot het mogen leggen van een beslag inzake namaak wordt in raadkamer gegeven en is derhalve ex artikel 757 Ger.W. niet openbaar. Wel wordt op grond van artikel 1030 Ger.W. een kennisgeving van de beschikking verzonden aan de verzoeker en eventuele tussenkomende partijen. Dat partijen tussenkomen bij een verzoek tot een beslag inzake namaak, is praktisch nauwelijks voorstelbaar. Dat kan alleen als de verzoeker zelf deze partijen voorafgaand aan zijn verzoek op de hoogte heeft gesteld. Toch is het in theorie mogelijk dat de verweerder via deze tussenkomende partijen, of door een fout van de verzoeker zelf, via de kennisgeving ex artikel 1030 Ger.W. op de hoogte raakt van de beschikking. Dat zou de doeltreffendheid van de gevorderde maatregel kunnen ondermijnen.

### 4.7 PROCEDURELE ASPECTEN RONDOM DE UITVOERING VAN EEN BESLAG INZAKE NAMAAK

#### 4.7.1 *Wie mag aanwezig zijn?*

Bij het beslag inzake namaak zullen in elk geval steeds één of meer deskundigen en een deurwaarder aanwezig zijn. Op grond van artikel 1369bis/4 Ger.W. mag de verzoekende partij of een vertegenwoordiger (zoals een octrooigemachtigde of advocaat) slechts aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij het beslag inzake namaak

indien zij daartoe expliciet door de voorzitter gemachtigd zijn. In zijn beschikking motiveert de voorzitter op bijzondere wijze de aan elke persoon verleende machtiging, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan de zaak, zoals onder andere de bescherming van de vertrouwelijke informatie. De voorzitter kan het recht om aanwezig te zijn op die plaatsen onderwerpen aan de voorwaarden die hij vastlegt. Zo werd bijvoorbeeld geoordeeld dat de advocaat van de verzoeker pas aanwezig mocht zijn vanaf het moment dat ook de advocaat van de beslagene aanwezig was.<sup>103</sup>

#### 4.7.2 *Overleg tussen deskundige en verzoeker*

Hoewel de deskundige is aangesteld door de rechtbank en hij niet de deskundige is van de verzoekende partij, mag hij wel *voorafgaand* aan de uitvoering van het beslag uit praktisch oogpunt contact leggen met de verzoeker, bijvoorbeeld om het beslag te kaderen of te vereenvoudigen qua uitvoering. Dit is ook niet uitgesloten onder artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. Het is wel van belang dat de deskundige ‘open en objectief verslag uitbrengt over het voorafgaand contact tussen hem of haar en de verzoekende partij’.<sup>104</sup> Op basis van een objectieve verslaglegging van de deskundige kan achteraf rechterlijke controle plaatsvinden om te beoordelen of de rechten van de verdediging zijn geschonden of er schijn van partijdigheid is gewekt.

#### 4.7.3 *Toegang tot elke plaats*

Blijkens het woord ‘overal’ in artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. is de deskundige bevoegd te gaan waar nodig om de beschrijving uit te voeren van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen. Indien de deuren van een gebouw, ruimte of bijvoorbeeld een kluis gesloten zijn of de toegang wordt geweigerd, handelt de gerechtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 1504 Ger.W. In dit artikel is, kort gezegd, bepaald dat de deurwaarder zich in zo’n geval onmiddellijk en zonder formaliteiten kan wenden tot de politiecommissaris<sup>105</sup> om toe te zien op de verschaffing van de toegang. De politiecommissaris kan een agent machtigen om hem te vertegenwoordigen.

103. Rb. Brussel 26 augustus 2015, EV/15/00132. Deze zaak is niet gepubliceerd, maar Dekoninck e.a. verwijzen ernaar in Dekoninck e.a. 2017, p. 58.

104. Zie Hof Gent 24 juni 2013, IRDI 2013, 313.

105. Of bij afwezigheid van de politiecommissaris tot de Vrederechter of burgemeester.

#### 4.7.4 *Medewerkingsplicht*

Aangenomen wordt dat de beslagene loyaal zijn medewerking dient te verlenen bij de uitvoering van de beslagmaatregelen, althans waarvoor het verlof is verleend.<sup>106</sup> Hij mag de toegang weigeren aan alle personen die niet in de beschikking zijn aangeduid. Ook mag hij eisen dat aan de voorwaarden van de beschikking wordt voldaan. De medewerkingsplicht houdt niet in dat hij hulp moet verschaffen. Ook hoeft hij geen verklaringen af te leggen of toelichtingen te verstrekken.<sup>107</sup>

Of de medewerkingsplicht ook inhoudt dat de beslagene toegang verschaft tot digitale gegevensdragers die met een wachtwoord of anderszins beschermd zijn, is niet wettelijk geregeld. Toch wordt in de praktijk aangenomen dat de beslagene die digitale toegang wel zal moeten verschaffen. Indien de persoon die de toegang kan verschaffen niet aanwezig is, kan de beslagene daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden. Wel kan de deskundige aan de beslagene verzoeken de betreffende documenten op een later tijdstip te verschaffen.<sup>108</sup>

Wanneer een van de partijen weigert te goeder trouw mee te werken aan het deskundigenonderzoek, staat het de rechter vrij om hieraan de conclusies te verbinden die hij passend acht, waaronder een bewijsvermoeden ten laste van de beslagene of omkering van de bewijslast.<sup>109</sup>

Naast de veronderstelde wettelijke verplichting om mee te werken aan een beslag kan de rechter ook in zijn beschikking een medewerkingsplicht aan partijen opleggen op straffe van een dwangsom. Deze gebodsmaatregel dient voldoende specifiek en duidelijk te zijn<sup>110</sup> en kan alleen worden opgelegd na weging van de betrokken belangen.<sup>111</sup>

#### 4.7.5 *Repeterend beslag inzake namaak*

In beginsel mag een verkregen verlof tot het leggen van beslag slechts eenmalig worden gebruikt.<sup>112</sup> Het is voorstelbaar dat in het verzoekschrift door de verzoeker gemotiveerd kan worden verzocht om in het verlof op te nemen dat het beslag mag worden herhaald. Bijvoorbeeld indien een vermeende inbreukmaker binnen een bepaalde periode meer marktplaatsen in België bezoekt en geen zetel of vaste woon- of verblijfplaats in België heeft, kan een dergelijk repeterend beslag inzake namaak doeltreffend zijn.

---

106. Ghislain 2008, p. 223; Gotzen 1991, p. 21.

107. Gotzen 1991, p. 21.

108. Dekoninck e.a. 2017, p. 58.

109. Dekoninck e.a. 2017, p. 58.

110. De Visscher & Bruwier 2011, p. 88-89.

111. Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2014, p. 113.

112. Gotzen 1991, p. 20.

#### 4.7.6 *De rol van de deskundige*

De deskundige of het team van deskundigen is veelal een technische deskundige, zoals een octrooigemachtigde, eventueel aangevuld met een forensisch ICT'er en/of boekhoudkundige. Hun taak is om de beweerde inbreuk te beschrijven.<sup>113</sup> Ook als het een team van deskundigen betreft, brengen zij één rapport uit. Het deskundigenrapport is niets anders dan de vaststelling van het bestaan, van de aard en van de omvang van de beweerde inbreuk. De deskundige dient dan ook geen oordeel te vellen over juridische vraagstukken. Wel mag hij vragen stellen aan de betrokken partijen met betrekking tot de door hem te beschrijven feiten en de antwoorden opnemen in zijn verslag.<sup>114</sup> Op de deskundige rust echter geen plicht tot het toelaten van hoor en wederhoor. Hij is dus niet verplicht de partijen op te roepen om gezamenlijk de onderzoeksopdracht nader te formuleren. Hij mag zijn taak zelfstandig en zonder ruggespraak met de verzoeker uitvoeren.<sup>115</sup>

De deskundige moet zich houden aan de beschreven opdracht en mag deze niet zelfstandig uitbreiden. Het is hem derhalve niet toegestaan om zonder expliciete opdracht daartoe vermeende inbreukmakende voorwerpen uit elkaar te halen.<sup>116</sup> Bij de uitvoering van de beschrijving heeft de deskundige verder ruime discretionaire bevoegdheid. Hij mag zelf bepalen welke gegevens hij relevant acht voor de vermeende inbreuk. Daarbij zal hij veelal nauwkeurig opgave doen van de aangetroffen aantallen, gewicht en maat overeenkomstig hun aard, alsmede hun beweerdelijk inbreukmakende kenmerken. Bij laatstgenoemde kenmerken gaat het zowel om de overeenkomsten als om de verschillen met de door het IE-recht beschermde zaken die van belang kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk. Hij dient op grond van artikel 1369bis/6 Ger.W. te waken 'over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerde inbreukmaker en van de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft'. Het feit dat de deskundige rekening moet houden met de rechtmatige belangen van de beweerde inbreukmaker doet echter geen afbreuk aan het recht van de verzoeker op een beschrijving van alles wat relevant is voor het bepalen van de inbreuk.

De opgave van getal, gewicht, maat en inbreukmakende kenmerken is vooral van belang als het om de inbreukmakende zaken zelf gaat. Bij productiematerialen en -werktuigen zal het om een meer algemene beschrijving gaan, waarbij gedacht kan worden aan een beschrijving van de productiewijze, het fabricageproces en de per tijdseenheid te produceren aantallen. Ook een beschrijving van op de inbreuk betrekking hebbende documenten zal een meer algemene aard hebben en veelal niet een opgave van inbreukmakende kenmerken kunnen behelzen.

---

113. Buydens & Van Oerle 2015, p. 122-23.

114. Gotzen 1991, p. 22.

115. Gotzen 1991, p. 22.

116. Gotzen 1991, p. 22.

Onder de beschrijving van op de inbreuk betrekking hebbende documenten valt overigens niet het maken van een een-op-eenkopie; wil men over de documenten of afschriften daarvan beschikken, dan is monsterneming de voorgeschreven weg. Daartoe zal de deskundige vooraf expliciet moeten zijn gemachtigd overeenkomstig artikel 1369bis/1 onder § 2 Ger.W. Zonder die machtiging dienen de documenten derhalve niet zodanig gedetailleerd te worden beschreven dat de inhoud van de beschrijving een kopie van de documenten gaat benaderen. Een beschrijving moet in dat geval beperkt blijven tot een omschrijving van hetgeen is ingezien, zodat het in een later stadium identificeerbaar is. Gedetailleerde gegevens, zoals producthoeveelheden, prijzen, afleveringsdata, afleveradressen en bankrekeningnummers, mogen dus niet in de beschrijving worden opgenomen, tenzij de deskundige daartoe wel gemachtigd is.

De deskundige legt de beschrijving in principe schriftelijk vast in het rapport. Wanneer inbreukmakende zaken en bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen dienen te worden beschreven, kan de beschrijving echter ook, indien daartoe een machtiging bestaat, worden vastgelegd op beeld- of geluidsmateriaal dat bij het rapport wordt gevoegd. In die gevallen gaat het immers vaak om het uiterlijk van die zaken en is het vastleggen van dat uiterlijk op film of foto vaak eenvoudiger en duidelijker dan een schriftelijke beschrijving. Daarnaast kan in plaats van een beschrijving van een ingewikkelde fabricagelijijn of machine worden gedacht aan het kopiëren van een technische tekening daarvan.

In artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. is bepaald dat de beschrijving *overall* (dat wil zeggen op de plaats waar de te beschrijven zaken zich bevinden) kan plaatsvinden. Dat betekent dat de deskundige de opdracht ook (gedeeltelijk) elders mag uitvoeren dan ter plaatse van de aangetroffen bewijsmiddelen, bijvoorbeeld door medeneming van gemaakte kopieën, afschriften en andere voorwerpen. Ook het feit dat het rapport uiterlijk twee maanden na de beslagmaatregel moet worden opgeleverd, suggereert reeds dat de deskundige zijn werkzaamheden, waaronder de beschrijving en het opstellen van het rapport, ook elders mag uitvoeren.

#### 4.7.7 *Wraking of vervanging van een deskundige*

Artikel 966 Ger.W. bepaalt dat deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als waarvoor een rechter kan worden gewraakt, bijvoorbeeld wegens een belangenconflict of indien de deskundige eerder advies heeft gegeven of heeft geschreven over het geschil, of indien hij als getuige is opgetreden. De deskundige moet derhalve vrij zijn van verdenkingen wat betreft zijn onpartijdigheid. De wrakingsgronden zijn wettelijk vastgelegd en dienen restrictief te worden geïnterpreteerd. Ook moet in ogenschouw worden genomen dat een deskundige niet hoeft te adviseren, maar uitsluitend een objectieve beschrijving hoeft te geven. Uit-



eindelijk beslist de rechter. Tegen deze achtergrond kan worden vastgesteld dat wraking van een deskundige slechts zelden voorkomt.<sup>117</sup>

Het is eveneens mogelijk om de rechtbank te verzoeken de deskundige te vervangen op grond van artikel 979 Ger.W. indien hij zijn opdracht niet naar behoren vervult. Deze vervangingsgrond dient ruim te worden opgevat, onder meer in combinatie met artikel 1369bis/6 Ger.W., waarin de opdracht van de deskundige in het kader van een beslag inzake namaak nader wordt omschreven. Er zijn velerlei redenen denkbaar om te besluiten tot vervanging van de deskundige. De meest voorkomende omstandigheden die tot vervanging kunnen leiden zijn het overlijden, ziekte, en afwezigheid van de deskundige.<sup>118</sup> Daarnaast kan de deskundige ook worden vervangen wanneer partijen het niet eens zijn met de werkwijze van de deskundige of zijn bekwaamheid (waaronder bijvoorbeeld ook zijn onafhankelijkheid) in twijfel trekken. Ook de rechter kan eenzijdig beslissen tot vervanging van de deskundige, maar dan dienen partijen zich daarover wel te mogen uitlaten.<sup>119</sup>

#### 4.7.8 *Het verslag van de deskundige*

Het verslag van de deskundige dient binnen een bepaalde door de rechter vastgestelde termijn van maximaal twee maanden te worden *neergelegd*. Deze termijn kan onder bijzondere omstandigheden worden verlengd, hetgeen dan uitdrukkelijk moet worden vermeld in de beschikking.<sup>120</sup> Op het niet naleven van de termijn staat overigens geen nietigheid van het rapport.<sup>121</sup>

Artikel 1369bis/7 § 1 Ger.W. bepaalt voorts dat een afschrift van het verslag onverwijld, per aangetekende post, naar de verzoeker moet worden verzonden. Het verslag is overigens per definitie vertrouwelijk van aard en mag niet aan andere partijen ter inzage worden gegeven, op straffe van schadeplichtigheid.<sup>122</sup>

Op het moment van neerlegging van het rapport komt de opdracht van de deskundige ten einde en hij heeft daarna ook geen enkele bevoegdheid meer om nog verdere handelingen te verrichten.<sup>123</sup>

Slechts in zeer beperkte gevallen kan een rapport nietig worden verklaard, namelijk uitsluitend wanneer de wet daarin expliciet voorziet. Doorgaans zal een vormfout of een materiële omissie van de deskundige leiden tot vermindering van de bewijskracht van het verslag.

117. Dekoninck e.a. 2017, p. 55.

118. Dekoninck e.a. 2017, p. 55. Zie ook Rb. Antwerpen 7 december 1998, RW 1988-89, 1067.

119. Rb. Brussel 29 juli 2016, C/16/00038, zoals ook aangehaald in Hof Brussel 6 september 2016, IEFbe 2281 (Teva/Mydan) (online geraadpleegd via ie-forum.be).

120. Art. 1369bis/7 § 1 eerste lid Ger.W.

121. Dekoninck e.a. 2017, p. 59.

122. Art. 1369bis/7 § 2 Ger.W.

123. Ronse & Froidbise 2016, VI.2-37.

4.7.9 *De rol van de deurwaarder*

Ook de deurwaarder speelt een belangrijke rol bij het beslag inzake namaak. Zo vereist artikel 1369bis/1 § 6 Ger.W. dat de beschikking voorafgaand aan het beslag dient te worden betekend door de deurwaarder. Deze betekening vindt plaats aan de houder van de goederen die onderwerp zijn van het beslag inzake namaak en niet noodzakelijkerwijs aan de beweerde inbreukmaker, die immers dan nog onbekend kan zijn. De betekening is echter niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.<sup>124</sup>

De deurwaarder is verder noodzakelijk ingeval de deuren gesloten zijn en toegang wordt geweigerd.<sup>125</sup>

Daarnaast vervult de deurwaarder een rol bij het noteren van eventuele incidenten en uitgevoerde onderzoekshandelingen welke worden opgenomen in het proces-verbaal. Hij zal dan ook gedurende de hele beslagprocedure aanwezig blijven. Beide partijen kunnen de deurwaarder expliciet verzoeken om in het proces-verbaal melding te maken van opmerkingen of incidenten. Hij is net als de deskundige gebonden door de kaders van de opdracht van de deskundige, zoals beschreven in de beschikking tot beslag inzake namaak.

Bij eenvoudige opdrachten komt het ook voor dat de deurwaarder zelf als deskundige wordt benoemd. Dit is mogelijk op grond van artikel 519 Ger.W. Omdat de deurwaarder dan optreedt in verschillende hoedanigheden, kan dit wel tot problemen leiden, bijvoorbeeld bij het vaststellen van incidenten tijdens de uitvoering van het beslag.

## 4.8 OPHEFFING BESLAG INZAKE NAMAAK

Artikel 7 lid 1 vijfde zin van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat op verzoek van de bij het bewijsbeslag betrokken partijen een herziening plaatsvindt teneinde binnen een redelijke termijn na het uitvoeren van de bewijsbeslagmaatregelen te beslissen of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.<sup>126</sup>

In artikel 1369bis/1 onder § 7 Ger.W. is onder meer bepaald dat tegen de beschikking waarbij beschrijvende maatregelen worden toegekend, voorzieningen openstaan zoals bepaald in de artikelen 1031 tot 1034 Ger.W. Aangezien het een eenzijdige procedure betreft, staat hoger beroep niet open voor de beslagene of de derden-belanghebbenden.

124. Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2014, p. 111.

125. Art. 1369bis/5 Ger.W. jo. art. 1504 Ger.W.

126. Het gaat hier dus niet om het vervallen van een bewijsbeslag doordat niet tijdig een eis in de hoofdzaak is ingesteld of doordat in de hoofdzaak is beslist dat er geen sprake is van (dreigende) inbreuk, waarover meer onder nrs. 2.2.7.4 en 2.2.7.5.

Wel kan de beslagene of elke andere derde-belanghebbende derdenverzet instellen tegen de beschikking waarbij toelating werd verleend tot het beslag inzake namaak. Via een derdenverzet kunnen uitsluitend de voorwaarden van verlening van het beslag worden herzien. De rechter dient daarbij *ex tunc* te toetsen, dat wil zeggen het moment van de uitspraak op het eenzijdig verzoekschrift. Dit is door het Hof van Cassatie bevestigd.<sup>127</sup> In deze zaak voor het Hof van Cassatie ging het over een beslag inzake namaak dat op eenzijdig verzoekschrift (*ex parte*) werd toegestaan. Daartegen werd derdenverzet aangetekend, maar aangezien dit geen schorsende werking heeft (zie hierna), werd het beslag inzake namaak verder uitgevoerd. Bij de uitvoering van het beslag vindt de deskundige vervolgens bewijs van inbreuk. Daarmee mag echter volgens het Hof van Cassatie geen rekening worden gehouden. Bij de beoordeling van een derdenverzet mag dus uitsluitend worden gekeken naar het inleidende verzoekschrift en de bijhorende producties.

De persoon die derdenverzet aantekent, kan natuurlijk wel nieuwe argumenten aanvoeren. Zo kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op buitenlandse rechtspraak waaruit blijkt dat aan de *prima facie* geldigheid van het ingeroepen recht (immers een voorwaarde voor het leggen van een beslag inzake namaak) kan worden getwijfeld. Ook andere argumenten zijn toelaatbaar, maar het derdenverzet behelst geen diepgravende *ex nunc* heroverweging van het verlot.

Op grond van artikel 1034 Ger.W. jo. artikel 1125 Ger.W. moet het derdenverzet binnen één maand na betekening worden ingesteld voor de rechter die de bestreden beschikking heeft afgegeven. Het derdenverzet dient in beginsel per dagvaarding plaats te vinden,<sup>128</sup> maar het kan ook incidenteel bij schriftelijke conclusie voor de rechter bij wie het geschil aanhangig is. Voorwaarden zijn dan wel dat de rechter bij wie het geschil aanhangig is de gelijke of de meerdere is van de rechter die de beschikking heeft afgegeven, en dat alle partijen ten aanzien van wie de beschikking is afgegeven in het geding zijn.<sup>129</sup> Dergelijk incidenteel derdenverzet veronderstelt dus dat de verzet doende partij reeds partij is in het geschil, in welke hoedanigheid dan ook.

Het instellen van de rechtsmiddelen schorst de tenuitvoerlegging van het beslag inzake namaak niet. De deskundige dient de opdracht dus verder uit te voeren, totdat de voorzitter eventueel anders oordeelt.<sup>130</sup> Hierdoor is het goed mogelijk dat het rapport van de deskundige al wordt afgegeven en ter inzage komt van de verzoekende partij, waardoor deze toegang kan verkrijgen tot vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de beslagene. Ook als het rechtsmiddel met succes is ingesteld, kan het leed al zijn geleden en niet meer ongedaan worden gemaakt. De voorzitter kan eventueel nog een verbod opleggen op straffe van dwangsom om de

127. Cass. 25 november 2011, C.10.0559.F/1 (Adobe/Taquin) (online geraadpleegd via [lex.be](http://lex.be)).

128. Art. 1125 lid 1 Ger.W.

129. Art. 1125 lid 2 Ger.W.

130. Rb. Antwerpen 29 februari 2008, IRDI 2009, 184.

informatie uit het rapport te gebruiken,<sup>131</sup> maar dit verbod komt vaak te laat en is moeilijk afdwingbaar. Om dit te voorkomen beschikt de benadeelde partij over enkele mogelijkheden om de uitvoering geheel of gedeeltelijk te doen schorsen dan wel om de verzoeker te beletten kennis te nemen van het rapport.

In de eerste plaats kan de voorzitter die moet oordelen op het derdenverzet bij wijze van voorlopige maatregel op grond van artikel 19 lid 3 Ger.W. de uitvoering van het beslag inzake namaak schorsen. De voorzitter heeft hierbij een ruime discretionaire bevoegdheid en kan ook de uitvoering gedeeltelijk schorsen. Zo kan de voorzitter bijvoorbeeld aan de deskundige het bevel opleggen het rapport niet af te geven totdat uitspraak is gedaan op het derdenverzet, zonder de deskundige te beletten de opdracht verder uit te voeren en het bewijsmateriaal te verzamelen.<sup>132</sup> Een dergelijke voorlopige maatregel kan ook worden ingesteld in een bodemprocedure die bijvoorbeeld tot doel heeft de nietigheid in te roepen van het betrokken IE-recht. Zo kan aan de verzoekende partij het verbod worden opgelegd om kennis te nemen en gebruik te maken van het deskundigenverslag tot een definitieve beslissing is gegeven over de geldigheid van het ingeroepen IE-recht.<sup>133</sup>

Op grond van artikel 1127 Ger.W. kan ook de beslagrechter de tenuitvoerlegging van de bestreden beschikking voorlopig geheel of gedeeltelijk schorsen. Deze algemene regel van beslagrecht blijft van toepassing, ook in het kader van een beslag inzake namaak.<sup>134</sup> Vereist is wel dat de partij die om de schorsing verzoekt, tijdig derdenverzet heeft ingesteld tegen de bestreden beschikking. Deze procedure wordt in de Belgische rechtspraak echter als minder aantrekkelijk ervaren dan de route van artikel 19 lid 3 Ger.W.<sup>135</sup>

De voorzitter van de rechtbank kan in eerste aanleg in spoedeisende gevallen altijd voorlopige maatregelen opleggen in kort geding (zelfs ex parte in geval van absolute noodzaak) teneinde de uitvoering van een beschikking geheel of gedeeltelijk te schorsen.<sup>136</sup>

Tegen een beslissing op derdenverzet staan overeenkomstig artikel 1131 Ger.W. alle rechtsmiddelen open. Ook hier heeft een hoger beroep geen schorsende werking.

Volgens Dekoninck e.a zouden vele problemen kunnen worden voorkomen indien het verslag van de deskundige pas afgegeven mag worden aan de verzoeker nadat de termijn voor derdenverzet is verstreken, of, indien derdenverzet tijdig is ingesteld, de voorzitter zich hierover al heeft uitgesproken.<sup>137</sup> De deskundige hoeft zijn werkzaamheden dan niet te staken, maar de inzage aan de verzoekende

131. Hof Brussel 4 december 2009, IRDI 2010, 146.

132. De Visscher & Bruwier 2011, p. 132 en de door hen aangehaalde rechtspraak.

133. Cass. 8 oktober 2015, RABG 2016, 701.

134. De Visscher & Bruwier 2011, p. 131.

135. Dekoninck 2017, p. 25.

136. De Visscher & Bruwier 2011, p. 133.

137. Dekoninck 2017, p. 24.

partij vindt pas later plaats, nadat er beslist is op het derdenverzet of deze termijn is verstreken.

Tot slot biedt artikel 1369bis/1 § 7 lid 2 Ger.W. de mogelijkheid aan de beslagene om in geval van gewijzigde omstandigheden de wijziging of intrekking van de beschikking te verzoeken. Op grond van artikel 1032 Ger.W. kan de verzoeker (of eventueel de tussenkommende partij) overigens hetzelfde vragen. Ook op deze wijze kan gehele of gedeeltelijke opheffing van het beslag inzake namaak worden verkregen. In het kader van deze herziening kunnen weliswaar nieuwe argumenten worden ingediend teneinde de gewijzigde omstandigheden te onderbouwen, maar er is ook hier geen ruimte voor een diepgravende *ex nunc* heroverweging van het verloff.

#### 4.9 EIS IN DE HOOFDZAAK

De wetgever heeft bepaald dat binnen een bepaalde termijn, volgend op het beslag inzake namaak, een eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld. Indien de voorzitter geen termijn heeft bepaald, moet binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 dagen, naar gelang van welke de langste is, volgend op de ontvangst van het verslag een dagvaarding volgen. De wet stelt dat deze dagvaarding moet worden uitgebracht 'voor een bevoegde rechtsmacht'. Het is algemeen aanvaard dat dit ook een buitenlandse rechter kan zijn, omdat het Hof van Cassatie al heeft bevestigd dat ook een beslag inzake namaak kan worden gelegd op grond van een buitenlands IE-recht.<sup>138</sup>

De bodemprocedure moet een procedure zijn waarin de handhaving van het betrokken IE-recht wordt beoogd, en met name de vaststelling en het rechtsherstel na de namaak.<sup>139</sup> Een vordering die tot doel heeft betaling van openstaande facturen af te dwingen, volstaat niet, ook al bevat de zaak IE-aspecten.<sup>140</sup>

Of het volstaat om in het kader van een nietigheidsprocedure een eis in reconventie in te stellen, staat ter discussie. De wet vereist volgens sommige schrijvers het uitbrengen van een dagvaarding.<sup>141</sup> Dekoninck e.a. menen dat nu aan de bedoeling van de wetgever is voldaan, te weten dat er binnen relatief afzienbare termijn een bodemuitspraak wordt gedaan over het bewijsmateriaal dat is vergaard, het niet nodig is om in zo'n geval opnieuw te dagvaarden.

138. Cass. 3 september 1999, IRDI 2000, 71.

139. Hof Gent 30 maart 2015, ICIP 2015, 409.

140. Hof Antwerpen 23 februari 2004, IRDI 2004, 401.

141. Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2013, p. 236.

## 4.10 VERVAL VAN BESLAG INZAKE NAMAAK

4.10.1 *Verval bij uitblijven hoofdzaak*

Indien niet tijdig een eis in de hoofdzaak wordt ingesteld voor de bevoegde rechter, heeft de beschikking van het beslag inzake namaak geen rechtsgevolgen meer en mag de verzoeker de inhoud van het verslag niet gebruiken of bekendmaken. Dit verbod om het verslag verder te gebruiken vloeit voort uit de wet en kan eventueel op straffe van een dwangsom worden opgelegd door de bodemrechter.<sup>142</sup> Deze sanctie geldt voor elke procedure en ten aanzien van elke benadeelde persoon.<sup>143</sup>

4.10.2 *Verval na beslissing in hoofdzaak*

Een andersluidende beslissing in de hoofdzaak, ook al is de beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad en ook al wordt tegen deze beslissing een rechtsmiddel ingesteld, heeft volgens de heersende leer het gevolg dat het gelegde beslag inzake namaak van rechtswege komt te vervallen, zoals ook geldt voor andere beslagen op grond van artikel 1492 Ger.W.

Overigens kan een andersluidende beslissing in de hoofdzaak ook een veranderde omstandigheid opleveren in de zin van artikel 1369bis/1 § t lid 2 Ger.W. op basis waarvan de voorzitter de eerdere beschikking tot toelating van beslag inzake namaak kan wijzigen of intrekken, ook al is de bodembeslissing nog niet definitief.<sup>144</sup>

## 4.11 SCHADELOOSSTELLING VERWEERDER

In artikel 7 lid 4 van de Handhavingsrichtlijn is nader ingevuld onder welke omstandigheden de rechter degene die een bewijsbeschermende maatregel heeft getroffen, kan gelasten tot het betalen van een passende schadeloosstelling. Dat is het geval (1) wanneer die maatregel is herroepen c.q. opgeheven, (2) wanneer die maatregel is vervallen wegens enig handelen of nalaten van de beslaglegger, of (3) wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een IE-recht is.<sup>145</sup>

Artikel 7 lid 4 van de Handhavingsrichtlijn is geïmplementeerd in artikel 1369bis/3 onder § 2 Ger.W. Op grond hiervan kan de rechtbank op verzoek van de verweerder de verzoeker veroordelen tot betaling van een passende scha-

142. Hof Antwerpen 23 februari 2004, IRDI 2004, 401.

143. Cass. 1 oktober 2009, IRDI 2010, 399.

144. Beslagr. Brussel 12 juli 204, IRDI 2005, 59.

145. Voor andere voorlopige maatregelen is een gelijklopende bepaling opgenomen in art. 9 lid 7 Richtlijn.

deloosstelling wanneer de beslagmaatregelen zijn herroepen of wanneer zij zijn vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer wordt vastgesteld dat er geen (dreigende) inbreuk op een IE-recht was.

Deze bepaling was voor België niet nieuw. Ook onder het oude recht bestond reeds de verplichting tot schadevergoeding voor de verzoeker die, kort gezegd, ten onrechte een beslag inzake namaak had gelegd.<sup>146</sup>

Ter zekerheidstelling van de mogelijk te betalen schadeloosstelling schrijft artikel 7 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn voor dat aan een verlot tot het uitvoeren van een bewijsbeschermende maatregel de voorwaarde kan worden verbonden dat de verzoeker daartoe een passende zekerheid of garantie stelt. Deze bepaling is geïmplementeerd in artikel 1369bis/3 onder § 1 Ger.W. en luidt als volgt: 'De voorzitter kan de verzoeker de verplichting opleggen een passende borgsom in consignatie te geven, of een gelijkwaardige garantie, bedoeld om de eventuele vergoeding van de opgelopen schade van de verweerder te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van § 2. In dit geval wordt de expeditie van de beschikking pas verleend na voorlegging van het bewijs van consignatie.' Echter, ook onder oud recht was reeds voorzien in een dergelijke waarborg voor de verweerder.<sup>147</sup> In de literatuur was destijds nog discussie over de vraag of consignatie ook bevolen kon worden bij louter het toestaan van de beschrijvingsmaatregel.<sup>148</sup> Met de komst van de Handhavingsrichtlijn is aan die discussie een einde gekomen. Thans staat vast dat zowel voor de beschrijvende maatregel als voor de bijkomende beslagmaatregelen consignatie kan worden bevolen.

Volgens de heersende leer was er sprake van risicoaansprakelijkheid voor de verzoeker indien de beschikking in hoger beroep of na een derdenverzet wordt vernietigd.<sup>149</sup> De titel van de beschikking vervalt in die gevallen *ex tunc*. De verzoeker dient in die gevallen altijd de schade van de beslagene of andere benadeelde partijen te vergoeden. Echter, bij louter beschrijvende maatregelen, waarbij geen vertrouwelijke informatie is vrijgegeven, is de aanwezigheid van schade vaak niet evident. Echter, sinds het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak van Bayer Pharma tegen Gedeon Richter is er discussie of deze leer wel kan worden gehandhaafd.<sup>150</sup>

Indien de beschikking wordt gewijzigd of ingetrokken wegens gewijzigde omstandigheden, is risicoaansprakelijkheid overigens – ook los van de betekenis van het hiervoor aangehaalde arrest van het Europese Hof van Justitie – niet direct vanzelfsprekend. Indien een beschikking op het moment dat zij werd toegestaan terecht was en pas nadien wordt gewijzigd of ingetrokken op grond van gewij-

---

146. Gotzen 1991, p. 19.

147. Zie art. 183 (oud) Ger.W.

148. Gotzen 1991, p. 19.

149. Dekoninck e.a. 2017, p. 66.

150. Pede 2019.

zigde omstandigheden, hangt het af van de concrete omstandigheden van het geval of de verzoeker aansprakelijk kan worden gehouden.

Wanneer de beschikking tot het beslag inzake namaak niet *ex tunc*, maar *ex nunc* wordt ingetrokken, is het lastiger om vast te stellen of er sprake is van aansprakelijkheid van de verzoeker. Een intrekking door een andersluidende bodemuitspraak, waarin na een grondig onderzoek bijvoorbeeld vast is komen te staan dat er geen geldig IE-recht is of geen inbreuk op dat IE-recht, betekent volgens de heersende Belgische leer niet dat de voorzitter ten onrechte de beschikking tot beslag inzake namaak heeft afgegeven.<sup>151</sup> In die gevallen dient de beslagene aansprakelijkheid via het commune recht vast te stellen op grond van bijvoorbeeld de schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm of de schending van een specifieke wettelijke bepaling. Hierbij moet worden gedacht aan het overleggen van onvolledige of onjuiste informatie om op die manier ten onrechte een beschikking tot beslag inzake namaak te verkrijgen, of aan het bewust verkeerd interpreteren van de beschermingsomvang van het ingeroepen IE-recht in strijd met de uitkomst van een eerdere procedure of beslissing.<sup>152</sup> In de praktijk blijkt dat het aantonen van aansprakelijkheid op basis van het commune recht zeer lastig is.<sup>153</sup> Op deze heersende leer in de rechtspraak is veel kritiek van Belgische schrijvers.<sup>154</sup> Zij menen dat deze uitleg van de rechtspraak niet in lijn is met de artikelen 7 en 9 van de Handhavingsrichtlijn en pleiten bovendien voor een risicoaansprakelijkheid als tegenwicht van de vaak ingrijpende gevolgen van een beslag inzake namaak voor een beslagene.

#### 4.12 BESLAG INZAKE NAMAAK BIJ DERDEN

Artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. stelt dat de vorderingsgerechtigden 'overall' tot een beslag inzake namaak kunnen overgaan. In de rechtspraak is dit zo opgevat dat tot een beslag inzake namaak kan worden overgegaan bij de houder van beweerde inbreukmakende voorwerpen, zonder dat het van belang is of deze persoon de eigenaar is van de betrokken voorwerpen of de beweerde inbreukmaker.<sup>155</sup> Zo kan een beslag inzake namaak worden uitgevoerd bij bijvoorbeeld de leveranciers, transporteurs of distributeurs van de beweerde inbreukmakers om de omvang of oorsprong van de beweerde inbreuk te achterhalen.<sup>156</sup>

Het is niet nodig om in het verzoekschrift een bepaalde persoon te benoemen tot wie het beslag inzake namaak zich richt. In sommige gevallen is het immers onmogelijk om de betrokken persoon voorafgaand aan het beslag inzake namaak

151. Hof Brussel 15 december 2009, RABG 20118; Cass. 11 maart 2005, AM 2005, 396. Dekoninck e.a. 2017, p. 68.

152. Pede 2005, p. 383.

153. Dekoninck e.a. 2017, p. 70 en de aldaar aangehaalde literatuur.

154. Dekoninck e.a. 2017, p. 69 en de aldaar aangehaalde literatuur.

155. De Visscher 2012, p. 844.

156. Dekoninck e.a. 2017, p. 10.



te identificeren. Volgens Belgische schrijvers past het binnen het doel om het beslag inzake namaak toe te laten jegens 'elke, niet nader omschreven persoon' die houder is van plaatsen, voorwerpen of documenten die moeten worden beschreven.<sup>157</sup> Er is ook in België discussie over beslag inzake namaak bij derden, maar voor beschrijvende maatregelen is de heersende leer dat het geen beletsel vormt voor beslag inzake namaak als bewijs zich onder derden bevindt.<sup>158</sup> Men maakt echter een uitzondering voor bewarende maatregelen. De identiteit of, beter gezegd, de hoedanigheid van de persoon waar de beweerde inbreukmakende voorwerpen zich bevinden kan immers het bestaan van inbreuk *uitsluiten*. Zo is er bijvoorbeeld geen inbreuk als de beweerde inbreukmakende voorwerpen zich bevinden bij een consument die deze voorwerpen uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt. In die gevallen zou een bewarend beslag, waarbij het voorwerp daadwerkelijk uit de macht van de beslagene wordt gehaald, als disproportioneel worden beschouwd. Een louter beschrijvende maatregel wordt in die situatie niet als te ver strekkend ervaren.<sup>159</sup>

#### 4.13 ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS

Bewijs dat is verkregen via het deskundigenrapport terwijl later de beschikking tot het beslag inzake namaak wordt ingetrokken, mag niet meer worden gebruikt. Dit verbod vloeit voort uit de wet en kan eventueel op straffe van een dwangsom worden opgelegd door de bodemrechter.<sup>160</sup> Deze sanctie geldt voor elke procedure en ten aanzien van elke benadeelde persoon.<sup>161</sup> Echter, in recente rechtspraak lijkt een soepelere lijn te worden gevolgd. Zo vond het Antwerpse hof van beroep het niet nodig om een definitieve beslissing van het derdenverzet af te wachten en oordeelde dat de vaststellingen van de deskundige en de deurwaarder 'hoe dan ook' kunnen blijven gelden als feitelijk vermoeden van inbreuk, zelfs als het derdenverzet uiteindelijk gegrond zou worden geacht.<sup>162</sup> Het Brusselse hof is echter van mening dat het deskundigenverslag en de daarin neergelegde bevindingen uit de debatten moet worden geweerd in geval een geslaagd derdenverzet.<sup>163</sup>

Uitgaande van de lijn van het Brusselse hof, zal indien in strijd wordt gehandeld met het verbod om gebruik te maken van het deskundigenverslag, de Belgische rechter op het aldus gebruikte bewijs geen acht slaan. Echter, in een buitenlandse procedure, zoals bijvoorbeeld voor de Nederlandse rechter, kan dat anders zijn en zou het in België via het beslag inzake namaak vergaarde bewijs wel bewijskracht kunnen toekomen.

157. Dekoninck e.a. 2017, p. 10.

158. De Visscher & Bruwier 2011, p. 25 en de door hen aangehaalde rechtspraak.

159. Dekoninck e.a. 2017, p. 10.

160. Antwerpen 23 februari 2004, IRDI 2004, 401.

161. Cass. 1 oktober 2009, IRDI 2010, 399.

162. Antwerpen 14 mei 2008, IRDI 2018, 2.

163. Brussel 11 september 2018, IRDI 2018, 2.

## 4.14 BESLAG INZAKE NAMAAK TER ZAKE INBREUK IN HET BUITENLAND

Ook de houders van buitenlandse intellectuele-eigendomsrechten kunnen in België een beslag inzake namaak verzoeken.<sup>164</sup> De rechtspraak waarin dit is bevestigd, blijft geldig onder de nieuwe regelgeving.<sup>165</sup> Dit vereist wel dat in België bewijs van inbreuk gevonden moet kunnen worden. Met andere woorden en ter illustratie: indien een Belgische partij inbreuk in Nederland maakt op een Nederlands octrooirecht, kan er in België door de Nederlandse octrooihouder een beslag inzake namaak worden verzocht voor zover er in België bewijs van de beweerde inbreuk kan worden gevonden. Het wordt wel algemeen aangenomen dat er in zo'n geval uitsluitend beschrijvende maatregelen mogelijk zijn.

## 4.15 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Ook in België is er geen twijfel over het doel en de strekking van het beslag inzake namaak. Het beslag inzake namaak is eerst en vooral bedoeld om bewijs te vergaren. De procedure moet de houder van een IE-recht in staat stellen om alle voorwerpen, werkwijzen en documenten die van dien aard zijn dat ze vermoedelijk inbreuk kunnen aantonen, te beschrijven.<sup>166</sup> De overige bepalingen ten aanzien van het beslag inzake namaak moeten dan ook worden begrepen en toegepast vanuit deze wettelijke doelstelling.<sup>167</sup> Het doel om bewijs te beschermen is daaraan ondergeschikt. In de praktijk wordt het beslag inzake namaak dan ook vaak ingezet wanneer de IE-rechthebbende in bewijsnood verkeert.

De maatregel is (vooralsnog) niet beschikbaar buiten de intellectuele eigendom. In de literatuur gaan wel stemmen op om ook, met name voor bedrijfsgeheimen, bewijsbeslag mogelijk te maken (zie paragraaf 4.1.1).

De belangrijkste maatregel van het beslag inzake namaak is de beschrijving, maar de verzoeker kan eventueel ook bewarende maatregelen treffen, mits deze aanvullend zijn aan het primaire doel om bewijs te vergaren.<sup>168</sup> De voorwaarden voor het verkrijgen van bewarende maatregelen zijn ook beduidend strenger dan die voor het verkrijgen van louter beschrijvende maatregelen.

In België vindt er wel een beoordeling plaats van de vermeende inbreuk, maar alleen *prima facie*. Ook de geldigheid van het ingeroepen IE-recht wordt slechts zeer marginaal getoetst. De inhoudelijke en definitieve oordelen ten aanzien van de

164. Cass. 3 september 1999, IRDI 2000, 71; Cass. 12 september 2014, ICIP 2014, p. 165. Zie ook Buydens & Van Oerle 2015, p. 6.

165. Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2943/001 en 51-2944/001, 56.

166. Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2944/01, 9.

167. Hof Gent 30 maart 2015, ICIP 2015, 400.

168. MvT, Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, Parl.St. Kamer 2006-07, 51-2943/001 en 51-2944/01, 59. Zie ook Hof Brussel 20 september 2011, IRDI 2012, 220.

inbreuk en de geldigheid zijn voorbehouden aan de bodemrechter in de inbreukzaak. Dat betekent dat in de praktijk een beslag inzake namaak nagenoeg altijd wordt toegestaan. Ook van herroeping of wijziging van het verlof zal op inhoudelijke gronden ten aanzien van de gestelde inbreuk niet snel sprake zijn.

Het verslag van de deskundige dient binnen een door de rechter vast te stellen termijn van maximaal twee maanden te worden *neergelegd*. Artikel 1369bis/7 § 1 Ger.W. bepaalt voorts dat een afschrift van het verslag onverwijld, per aangetekende post, naar de verzoeker wordt verzonden. Kortom, de verzoeker krijgt direct inzage in het verslag van de deskundige. Er hoeft niet eerst een procedure tot inzage te worden gevoerd. Er gelden dan ook geen verzwaarde eisen om de gewenste inzage in het bewijs te krijgen. Indien het verlof wordt toegestaan, dan wordt daarmee ook als hoofdregel de directe inzage in het bewijs toegelaten.

Hoe wordt dan de bescherming van de vertrouwelijke informatie van de verweerder gewaarborgd in het Belgische systeem? In de literatuur wordt immers wel onderkend dat de vordering tot beschrijving zich leent voor misbruik.<sup>169</sup> Algemeen wordt aangenomen dat dit mogelijke misbruik zal worden voorkomen doordat artikel 1369bis/1 onder § 1 Ger.W. de voorzitter voorschrijft een deskundige te benoemen. Deze deskundige is onafhankelijk en fungeert feitelijk als een soort van 'filter'. Het is zijn taak om ook acht te slaan op de belangen van de verweerder, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft. Dat betekent dat alleen informatie in zijn verslag komt waarmee de gestelde inbreuk mogelijk kan worden bewezen. Alle andere informatie van de verweerder blijft daarmee buiten het zicht van de verzoeker. Maar er zijn meer waarborgen om vertrouwelijke informatie van de verweerder te beschermen. Ik verwijs daarvoor naar paragraaf 4.5.3. Deze waarborgen zijn, in ieder geval naar Belgische maatstaven, voldoende om de belangen van de verweerder te beschermen zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid van het beslag inzake namaak.

---

169. Ghislain 2008, p. 232.

## 5.1

## INLEIDING

In Engeland is *disclosure and inspection of documents* al decennia<sup>1</sup> een standaardonderdeel van verschillende civiele procedures, waaronder ook IE-zaken (zie onderdeel 31 van de Civil Procedure Rules (CPR)). Ook jegens derden kan om *disclosure* worden gevraagd.<sup>2</sup> *Disclosure* is feitelijk een verregaande exhibitieplicht die rust op alle partijen die betrokken zijn bij een civiele procedure. Dat betekent dat het vergaren van bewijs integraal onderdeel uitmaakt van de Engelse civiele procedure. Dat heeft als voordeel dat een partij niet snel in bewijsnood zal komen, zelfs als het bewijs zich bevindt in de macht van de wederpartij of een derde. Dat bewijs kan namelijk eenvoudig worden opgevraagd. Aan dat verzoek dient dan ook gehoor te worden gegeven, op straffe van de maatregel *contempt of court* (zie paragraaf 5.7.8).

Ondanks het bestaan van deze ruime exhibitieplicht, bleek er in de praktijk toch behoefte aan een ex parte voorziening in die gevallen waarin er vrees is dat de (beoogde) verweerder bewijs zou vernietigen of onttrekken aan de wettelijke exhibitieplicht.

Op 8 december 1975 heeft de Engelse Court of Appeal uitspraak gedaan in de zaak *Anton Piller KG tegen Manufacturing Processes Ltd e.a.*<sup>3</sup> In deze zaak is beslist dat de High Court bevoegdheid heeft om onder bepaalde omstandigheden een zogenaamde *search order* uit te vaardigen, hierna ook bekend geworden als een *Anton Piller order*. Met deze order kan worden voorkomen dat de vrees dat de (beoogde) verweerder bewijs vernietigt of niet voldoet aan zijn *disclosure* verplichtingen, bewaarheid wordt.

Nog geen jaar later is ook de zogenaamde *Doorstep 'Piller' order* ontwikkeld. Deze order is voor het eerst afgegeven in de zaak van *Universal City Studios Inc. tegen Mukhtar & Sons Ltd.*<sup>4</sup> De *Doorstep 'Piller' order* verplicht de verweerder om

1. Matthews & Malek 2014, p. 237.

2. Krachtens CPR r.31.17. kunnen personen die niet in de procedure betrokken zijn, ook worden gedwongen om inzage te verschaffen.

3. Court of Appeal 8 december 1975 [1975 A. No. 6292].

4. High Court (1976) 2 All ER 330.

aan de vertegenwoordigers van de verzoeker documenten, informatie of materiaal af te geven zodra de order wordt betekend aan de verweerder. De vertegenwoordigers van de verzoekers mogen tot de 'doorstep' komen, maar zij hebben geen toestemming om bij de verweerder binnen te treden. Een dergelijke order is minder effectief dan een 'echte' *Anton Piller search order*, omdat de verweerder in de gelegenheid is om het materiaal te vernietigen terwijl de vertegenwoordigers van de verzoeker bij de deur staan.

Door de zogenaamde *Woolfs reforms*<sup>5</sup> kwamen de *Anton Piller order* en de *Doorstep order* terecht in de Civil Procedure Rules en werden verder uitgewerkt in de begeleidende Practice Directions. De search orders kregen daarmee in 1999 een wettelijke basis met een gedetailleerde uitwerking van de te volgen procedure.

De Engelse search orders werden in 2003 door de Europese Commissie in haar Groenboek expliciet genoemd als 'highly effective means of obtaining and preserving evidence'.<sup>6</sup> De *Anton Piller order* en de *Doorstep order* hebben dan ook ontegenzeggelijk als 'inspiratie' gediend voor de bewijsbeschermingsmaatregelen van artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn.

Met de komst van de Richtlijn is er niets veranderd aan de bestaande maatregelen. Daar was volgens het Department of Trade and Industry geen aanleiding toe: 'No specific implementation is required as courts in each of the UK jurisdictions already have the power to make such orders.'<sup>7</sup>

## 5.2 ONTSTAANSGESCHIEDENIS

### 5.2.1 *Anton Piller KG tegen Manufacturing Processes Ltd e.a.*

De eerste search order die ooit in het Verenigd Koninkrijk werd aangevraagd, werd door de High Court in de zaak van EMI tegen Pandit afgewezen.<sup>8</sup> De search order verkreeg dan ook pas echt bekendheid vanwege de zaak van Anton Piller KG tegen Manufacturing Processes Ltd e.a.<sup>9</sup>

In het Engelse recht is het aan de rechter toegestaan om waar er sprake is van een schending van een bestaand recht maatregelen te creëren om deze schending

5. Op 26 juli 1996 publiceerde Lord Woolf (*Master of the Rolls*), geïnstrueerd in 1994 door de Lord Chancellor, zijn rapport 'Access to Justice Report 1996', waarin hij een aantal beginselen neerlegde waaraan het Engelse civiele procesrecht moest voldoen. Het rapport bevatte ook een conceptregeling met civiele procesregels. Uiteindelijk leidde dit rapport tot de Civil Procedure Act 1997. Op basis van deze wet werden de Civil Procedure Rules 1998 opgesteld en deze traden in werking op 26 april 1999.

6. Het Groenboek van de Europese Commissie, 'Bestrijding namaak en piraterij in de interne markt', COM(98)589 def., p. 20.

7. Explanatory Memorandum to the Intellectual Property (Enforcement, ETC) Regulations 2006, 2006 nr. 1028, opgesteld door de Department of Trade and Industry, p. 10.

8. High Court 3 december 1974, (1975) 1 All ER 418 (tevens aangehaald in de zaak Anton Piller v Manufacturing Processes Ltd).

9. Court of Appeal 8 december 1975, (1975) ECWA Civ 12 (online geraadpleegd via bailii.org).

te adresseren: 'Where there is a right, there is a remedy.'<sup>10</sup> Er hoeft dus geen wettelijke grondslag te zijn voordat een civiele maatregel mag worden toegepast door een rechter. Dat blijkt helder uit de volgende overweging van Lord Denning, waarin hij de creatie van de search order als volgt rechtvaardigt: 'What is the argument on the other side? Only this, that no case has been found in which it has been done before. That argument does not appeal to me in the least. If we never do anything which has not been done before, we shall never get anywhere. The law will stand whilst the rest of the world goes on; and that will be bad for both.'

Omdat deze maatregel voor het eerst werkelijk en goed onderbouwd tot stand is gekomen in de *Anton Piller*-zaak, zal ik de feiten van deze zaak en de belangrijkste overwegingen van de rechters hierna uiteenzetten. De openingswoorden van Lord Denning geven daarbij een duidelijk kader aan: 'During the last 18 months the judges of the Chancery Division have been making orders of a kind unknown before. They have some resemblance to search warrants (...) The judges have been making these orders on ex parte applications (...) On appeal to us, Mr Laddie appears for the plaintiffs. He has appeared in most of the cases and claim the credit – or the responsibility – for them (...) But at the outset I must state the facts, for it is obvious that such an order can only be justified in the most exceptional circumstances.' Overigens meent Lord Denning dat de maatregel, die later bekend wordt als de *Anton Piller order*, niet hetzelfde is als een search warrant, omdat de *Anton Piller order*: 'does not authorize the plaintiff's solicitor or anyone else to enter the defendants premises against their will. It does not authorize the breaking down of any doors, nor the slipping in by a back door, nor getting in by an open door or window (...) The plaintiffs must get the defendant's permission. But it does do this: It brings pressure on the defendants to give permission. It does more. It actually orders them to give permission – with, I suppose, the result that if they do not give permission, they are guilty of contempt of court.' Kortom, anders dan bij een search warrant mag de verweerder weigeren mee te werken, maar de gevolgen van die weigering zijn wel voor hem (zie ook paragrafen 5.7.8 en 5.8.4).

Wat zijn dan die buitengewone omstandigheden die hebben geleid tot aanvaarding van de *Anton Piller order*? Manufacturing Processes Ltd (hierna: MP) en haar directeuren waren de Engelse agenten van een Duits bedrijf in computeronderdelen, genaamd Anton Piller KG (hierna: Piller). Piller vernam van de medewerkers van MP dat MP vertrouwelijke informatie van Piller verschaftte aan concurrenten van Piller op de Duitse markt. Door deze informatie werden deze concurrenten in staat gesteld om een prototype te maken dat identiek was aan het product van Piller. Piller had bewijs van deze schending van haar bedrijfsgeheimen en auteursrechten in de vorm van schriftelijke communicatie. Uit deze communicatie bleek dat MP in contact was met de Duitse concurrenten van Piller om een inspectie van

---

10. De rechter mag echter zelf geen nieuwe rechten creëren. Dat is aan de wetgever. Zie ook Strowel & Hanley 2011, p. 107. Zie ook Kelman, p. 79.

Pillers producten mogelijk te maken. Piller vroeg de rechter ex parte enerzijds om aan MP een verbod op te leggen deze vertrouwelijke informatie te verschaffen, en anderzijds om bij MP binnen te mogen treden om de vertrouwelijke informatie te zoeken en te verwijderen. High Court rechter Brightman, de rechter in eerste aanleg, legde het gevraagde verbod op, maar de search order werd afgewezen. In hoger beroep stonden de Court of Appeal rechter Lord Denning, Lord Ormrod en Lord Shaw de search order wel toe, maar onder stringente voorwaarden, die hierna in paragraaf 5.6 worden besproken.

### 5.2.2 *Universal City Studios Inc. tegen Mukhtar & Sons Ltd*

In de zaak Universal City Studios Inc. tegen Mukhtar & Sons Ltd zag een minder ingrijpende variant van de *Anton Piller order* het levenslicht.<sup>11</sup> De feiten van deze zaak verschilden van de feiten uit de Anton Piller-zaak omdat er geen bewijs was van kwade trouw aan de zijde van de verweerder.<sup>12</sup> Om die reden was een minder vergaande search order aangewezen, namelijk een search order waarbij de rechter geen toestemming verleent om bij de verweerder binnen te treden (zie hiervoor paragraaf 5.1).

## 5.3 MOGELIJKE MAATREGELEN

De search order kent als mogelijke maatregelen dat door middel van een ex parte verzoek een verzoeker wordt toegestaan (1) binnen te treden bij een verweerder, en (2) te zoeken naar, kopiëren, verwijderen en in beslag nemen van documenten, informatie en materiaal. Het instrument heeft dus het karakter van een afgedwongen doorzoeking om de voor een (nog aanhangig te maken) procedure relevante documenten, informatie of materiaal te kunnen inspecteren of (tijdelijk) in beslag te nemen. De bevoegdheid van de High Court om een search order af te geven is vastgelegd in artikel 7 lid 1 van de Civil Procedure Act 1997. De search order heeft daarmee een wettelijke basis.

De implementatie van de Handhavingsrichtlijn heeft geen aanleiding gegeven om de procedure van de search order aan te passen.<sup>13</sup> De wetgever achtte dat op advies van de Department of Trade and Industry niet noodzakelijk, omdat elke Engelse gerechtelijke instantie reeds de bevoegdheid zou hebben om bewijsbeslagmaatregelen te treffen zoals deze waarin door de Richtlijn wordt voorzien.<sup>14</sup>

11. High Court 23 maart 1976, (1976) 2 All ER 330 (online geraadpleegd via bailii.org).

12. Zie ook Strowel & Hanley 2011, p. 115.

13. De Handhavingsrichtlijn is door middel van The Intellectual Property Regulations 2006 in Engeland geïmplementeerd.

14. Zie Explanatory Memorandum to the Intellectual Property (Enforcement, ETC) Regulations 2006, 2006, nr. 1028, p. 10.

#### 5.4 DOEL EN STREKKING VAN EEN SEARCH ORDER

Het doel van de search order is om (1) bewijs te beschermen of (2) eigendom (*property*) te beschermen dat het onderwerp van een procedure is of kan worden dan wel waaromtrent een vraag in een procedure opkomt. De search order is dus niet bedoeld om bewijs te vergaren. Het mag geen *fishing expedition* zijn.

De search order is ook beschikbaar buiten het IE-domein, bijvoorbeeld wanneer partijen strijden over wie de rechtmatige eigenaar van een bepaalde roerende zaak is. Om te voorkomen dat deze zaak dan wordt verduisterd of vernietigd, kan via een search order de betreffende zaak worden opgespoord en veilig gesteld. Er bestaat dus geen beperking in het toepassingsgebied van de search order.

Aangezien het gaat om bewijs dat bij een normale gang van zaken sowieso aan de verzoeker zou moeten worden overgelegd vanwege de standaard *disclosure* procedure, speelt de discussie over het wel of niet direct inzage krijgen in het in beslag genomen bewijs niet. Het verschil tussen het louter beschermen of vergaren van bewijs is vanwege de standaard *disclosure rules* ook geen thema in de Engelse *common law* traditie. De advocaat van de verzoeker krijgt dus de directe beschikking over het in beslag genomen bewijs, zij het dat er wellicht een geheimhoudingsverplichting heeft te gelden (zie hierna paragraaf 5.6.5).

#### 5.5 BESLAGOBJECTEN

Een search order kan worden verzocht ten aanzien van documenten, informatie en materiaal. Documenten, computerbestanden en roerende zaken mogen in beslag worden genomen. Het verzoek moet expliciet beschrijven op welk materiaal de search is gericht. Een *catch-all* bepaling, zodat ook materiaal dat niet in het verzoek is genoemd maar wel tijdens de search wordt gevonden, is niet toegestaan.<sup>15</sup>

Een search order mag gericht zijn op het verkrijgen van informatie over de leverancier(s) van beweerdelijk inbreukmakende producten. Ook is het, zij het slechts onder bijzondere omstandigheden vanwege de kans op reputatieschade voor de verweerder, toegestaan om de namen van klanten van de verweerder in beslag te nemen.

Bepaalde categorieën van goederen mogen echter geen onderwerp zijn van een search order: kleding, beddengoed, interieur (tenzij kan worden aangetoond dat het interieur is aangeschaft om verhaal door schuldeisers te frustreren), materialen en voorraden die gebruikt worden voor legale bedrijfsvoering, en zogenaamd *privileged* materiaal. De laatste categorie ziet op materiaal waarmee de verweerder zichzelf zou incrimineren in verband met een mogelijke of reeds aanhangige strafrechtelijke procedure in Engeland en Wales.<sup>16</sup> Met andere woorden, een ver-

15. PD 25a.7.5(1).

16. Art. 14 lid 1 van de Civil Evidence Act 1968.



weerder is op grond van het verbod op gedwongen zelfincriminatie niet verplicht documenten, informatie of materiaal over te leggen waarmee hij zichzelf zou blootstellen aan strafvervolging. De Supervising Solicitor (zie hierna paragraaf 5.8.6) dient de verweerder ook alvorens de search mag worden uitgevoerd te wijzen op het recht van de verweerder om zich te verschonen van zelfincriminatie.<sup>17</sup>

## 5.6

### VOORWAARDEN VOOR EEN SEARCH ORDER

Een search order is een voorziening die getroffen wordt zonder dat de verweerder wordt gehoord. Bovendien gaat het om een maatregel die als ingrijpend zal worden ervaren door de verweerder. Volgens de Anton Piller-uitspraak moet een verzoeker dan ook aan een aantal strikte criteria voldoen alvorens er een search order wordt verleend.

#### 5.6.1 'An extremely strong prima facie case'

Een verzoek om een search order moet onderbouwd worden met bewijs van 'an extremely strong prima facie case'. Deze eis is veel strenger dan de eisen die worden gesteld in de andere rechtsstelsels die in dit onderzoek zijn betrokken. Toch zijn de rechters niet star in het toepassen van deze regel. Er wordt wel onderkend dat op het moment van indienen van het verzoek om een search order de volle omvang van de vordering van de verzoeker nog niet bekend kan zijn. Het redelijkerwijs beschikbare bewijs kan beperkt of indirect zijn. Dit is vaak het geval indien het onrechtmatige handelen heimelijk en herhaaldelijk plaatsvindt, zoals niet ongebruikelijk is bij inbreuk op IE-rechten.

Er moet echter meer zijn dan louter een vermoeden van een vordering. Een search order mag geen *fishing expedition* zijn met als doel te achterhalen of er een vordering mogelijk is jegens de verweerder. In het arrest *Yousif versus Salama* (1980; 1 WLR 1540) stond het Engelse hof van beroep een search order toe die de verzoeker in staat stelde om bewijs te vergaren om zijn vordering jegens de verweerder te onderbouwen, maar dit wordt gezien als een zeer uitzonderlijk geval.

#### 5.6.2 'Very serious potential or actual damage'

De verzoeker dient voorts bewijs in te dienen om aan te tonen dat hij zeer serieuze schade ondervindt of zal ondervinden van de handelwijze van de verweerder (bijvoorbeeld door de beweerde inbreuk op de IE-rechten van de verzoeker). Deze schade hoeft niet reeds te zijn ontstaan; de dreiging van zeer serieuze schade op het moment van het verzoek om de search order is voldoende.

---

17. PD 25A.7.4(4).

### 5.6.3 *'Real possibility of destruction or disposal of material'*

Menig verzoeker in een civiele procedure is bang dat een verweerder zich zal ontdoen van bewijsmateriaal. Er is in veel gevallen geen of weinig bewijs dat het vernietigen of het zich ontdoen van bewijsmateriaal ook echt zal plaatsvinden. Het loutere feit dat het in het belang van de verweerder is om bewijsmateriaal te vernietigen, is dan ook niet voldoende. Wat wel voldoende is, is bewijs dat de verweerder zich in het verleden aan soortgelijk gedrag heeft schuldig gemaakt. Bijvoorbeeld: heeft de verweerder eerder ook al documenten vernietigd of heeft hij opmerkingen gemaakt waaruit (een dreiging van) vernietiging van bewijs kan worden opgemaakt? Ook als er sterk bewijs van fraude is, zal de rechter eerder aannemen dat de verweerder bewijs zal vernietigen om ontdekking van zijn onrechtmatige handelen te voorkomen. Dat een verweerder zich toegang heeft verschafte tot geheime informatie van een derde, betekent echter nog niet dat hij ook documenten zou vernietigen in weerwil van een rechterlijk bevel om deze documenten onder zich te houden.

### 5.6.4 *'Not excessive or out of proportion'*

Indien de rechtbank aannemelijk acht dat aan de eerste drie – hierboven beschreven – voorwaarden is voldaan, zal zij daarna beoordelen of de schade die de verweerder waarschijnlijk zal lijden door de search order excessief dan wel disproportioneel is ten opzichte van het gerechtvaardigde doel van de search order, te weten het beschermen van bewijs.<sup>18</sup> Als de rechtbank een search als excessief of disproportioneel beoordeelt, zal het verzoek worden afgewezen. Onder die omstandigheden is de rechtbank veelal ook bereid om een minder ingrijpende voorziening af te geven, zoals een *Doorstep Piller order* of een *delivery up*.<sup>19</sup>

### 5.6.5 *Bescherming vertrouwelijke informatie*

Aangezien in Engelse civiele procedures het afgeven van en inzage geven in documenten die relevant zijn voor de zaak veelal standaard plaatsvinden, wordt er op een andere manier omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie dan in continentale Europese rechtsstelsels. Immers, alle documenten die er volgens partijen

---

18. Zie par. 2.8, Staughton Committee Report, Lord Chancellor's Department 1992.

19. Deze maatregel is feitelijk een afgiftebevel waarbij de verweerder binnen een bepaalde termijn het specifiek verzochte materiaal moet afgeven en waarbij een verbod geldt om in de tussentijd het materiaal te vernietigen.

rechtens toe doen, komen in beginsel<sup>20</sup> sowieso in de procedure en worden diens-tengevolge bekend bij de procespartijen.<sup>21</sup>

## 5.7 PROCEDURELE ASPECTEN VAN EEN SEARCH ORDER

Om een search order te verkrijgen dient er te worden voldaan aan strikte procedurele eisen. Indien niet is voldaan aan deze eisen, kan dat reden zijn om de search met onmiddellijke ingang op te heffen. Een verzoek dient te voldoen aan de procedure zoals vastgelegd in Civil Procedure Rules (CPR) 23 en de bijzondere voorwaarden in Practice Directions (PD) 25a.

### 5.7.1 Bevoegde personen

Eenieder die kan aantonen een 'extremely strong prima facie case' te hebben, waardoor enorme schade is ontstaan of kan ontstaan, en aannemelijk maakt dat de verweerder bewijs zal vernietigen, kan een search order vorderen. Toegepast op IE-zaken zal dat in de eerste plaats de (geregistreerde) houder van een IE-recht zijn. Ook andere personen die een vordering kunnen instellen in relatie tot een IE-recht zijn bevoegd een search order te vorderen (zoals exclusieve licentienemers), mits wordt voldaan aan de vereisten voor het verkrijgen ervan. Een en ander hangt ervan af of het betrokken IE-recht en/of de specifieke IE-wet aan de betreffende personen een vorderingsrecht geven op grond van het betreffende IE-recht.<sup>22</sup>

Ook houders van buitenlandse IE-rechten kunnen een search order vorderen in verband met procedures die in het buitenland aanhangig zijn of aanhangig zullen worden gemaakt.<sup>23</sup>

20. Er bestaan echter uitzonderingen op dit beginsel van *open justice*. Onder bijzondere omstandigheden kan de rechter op verzoek van een van de procespartijen beslissen dat bepaalde informatie slechts ter beschikking komt van een beperkte kring van personen waarbij aan hen bovendien geheimhouding wordt opgelegd. Een dergelijke kring van geheimhouders wordt een *confidentiality club* of *confidentiality ring* genoemd.

21. Zie par. 31 van de Civil Procedure Rules – Disclosure and inspection of documents.

22. In het Explanatory Memorandum to the Intellectual Property (Enforcement, ETC) Regulations 2006, 2006 nr. 1028, opgesteld door het Department of Trade and Industry ter implementatie van de Handhavingsrichtlijn, wordt benoemd dat de exclusieve licentienemer van een geregistreerd modelrecht niet dezelfde rechten had om te handhaven als de exclusieve licentienemer van een octrooi of merk. Artikel 4 van de Richtlijn legt aan de lidstaten deze verplichting weliswaar niet op en laat de '*standing to sue*' over aan het nationale recht, maar het Department of Trade and Industry adviseerde desalniettemin het parlement om deze 'undesirable anomaly' te herstellen. De Engelse wetgever heeft dit advies vervolgens ook ter harte genomen en thans hebben de exclusieve licentienemers van modelrechten ook de bevoegdheid om een search order te verzoeken.

23. Zie section 25 van de Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (CJJA 1982).

## 5.7.2 Bevoegdheid rechtbank

Search orders mogen in beginsel uitsluitend worden verleend door een rechter van de High Court.<sup>24</sup> In IE-zaken moet de verzoeker zich richten tot de Chancery Division van de High Court.<sup>25</sup> Een *master* of een *district judge* mag een search order die is verleend door een High Court-rechter opheffen of wijzigen indien er toestemming is van zowel de verzoeker als de verweerder.<sup>26</sup>

De algemene regel is dat een County Court, een lagere civiele rechtbank, geen search orders mag afgeven en ook door een High Court verleende search orders niet mag opheffen of wijzigen.<sup>27</sup> Wel mag in de County Court een wijziging worden aangebracht op de search order indien beide partijen met de betreffende wijziging(en) instemmen.<sup>28</sup>

Een search order mag wel worden verleend door een benoemde *circuit judge* in de Intellectual Property Enterprise Court (IPEC)<sup>29</sup> en door een High Court-rechter als hij zitting heeft in een zittingszaal van de County Court.

Indien een verzoek om een search order wordt ingediend bij een County Court, kan het worden verwezen naar de High Court.<sup>30</sup>

## 5.7.3 Documenten

De verzoeker dient een aantal documenten te produceren die bij het verzoek om een search order moeten worden toegevoegd:

- een verzoekformulier (*application notice*; form N244);
- een verklaring waarmee het bewijs ter onderbouwing van het verzoek om een search order naar voren wordt gebracht (*affidavit*; PD 25A.3.1);
- een conceptbevel (*draft-order*; zie bijlage bij PD 25A); het bevel dient gebaseerd te zijn op het formulier dat is toegevoegd aan PD 25A;
- een concepteis (*draft claim form*), indien de eis door de verzoeker nog niet reeds aanhangig is gemaakt;
- een verzoekformulier voor een tweede zitting (*application notice for a return date*), waar ook de verweerder kan worden gehoord.

---

24. Zie PD 2B.2 en PD 25A.1.1.

25. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 7.

26. Zie PD 25A.1.4.

27. Regulation 3, County Court Remedies Regulations 2014/982 en section 38, County Courts Act 1984.

28. Regulation 3, County Court Remedies Regulations 2014/982.

29. Par. 1.2, IPEC Guide. De IPEC is een gespecialiseerde IE-rechtbank (onderdeel van de High Court), maar waarbij het belang onder £ 500.000 dient te blijven. Deze rechtbank heeft als doel om snellere en goedkopere geschilbeslechting in IE-zaken te bieden. De advocaatkosten die op de verliezende partij kunnen worden verhaald zijn gemaximeerd tot £ 50.000.

30. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 7.

Daarnaast dient er een brief van de Supervising Solicitor te worden ingediend waarin hij aangeeft dat hij bereid is om op te treden als Supervising Solicitor en de daarbij horende verantwoordelijkheden accepteert.

#### 5.7.4 *Ex parte – mondelinge behandeling*

Verzoeken om een search order worden nagenoeg altijd gedaan zonder mededeling aan de verweerder, aangezien hierdoor de verweerder alsnog de mogelijkheid zou krijgen om het bewijs te vernietigen. De verzoeker om een search order zal dus worden gehoord tijdens een besloten zitting.

Indien de search order is toegestaan, zal de rechtbank een tweede zittingsdatum vaststellen, waarbij de verweerder hoogstwaarschijnlijk wel aanwezig zal zijn. Dit is doorgaans een week na de eerste zitting, en idealiter voor de rechter die de search order heeft afgegeven. Tijdens deze tweede zitting zal het rapport van de Supervising Solicitor over hoe de search is uitgevoerd, worden gepresenteerd. De rechtbank zal dan beslissen of de search order voortgezet kan worden of moet worden gewijzigd. Ook zal de rechtbank uitspraak doen over hoe om te gaan met de kosten van de search order.

Indien er genoeg tijd beschikbaar is, dienen de documenten ten minste twee uur voor de eerste zitting te worden ingediend.<sup>31</sup> In geval van extreme spoed kan de zitting plaatsvinden voordat het verzoekformulier is ingediend. Dan dient het formulier alsnog dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag aan de rechtbank te worden gezonden.<sup>32</sup> Het is in zulke spoedeisende gevallen ook mogelijk om het verzoek om een search order per telefoon te doen, buiten de normale kantooruren van de rechtbank.<sup>33</sup>

Het griffierecht (*court fee*) dient voorafgaand aan de zitting te worden betaald, of ten minste zo snel als praktisch mogelijk na de zitting. Verzuim kan leiden tot een automatische opheffing van de search order.<sup>34</sup>

Bewijs dat tijdens de zitting mondeling wordt verstrekt, zal nadien in de verklaring (zie paragraaf 5.7.5) moeten worden opgenomen.

Als de search order wordt verleend, zal de advocaat van de verzoeker het conceptbevel eventueel aanpassen zoals door de rechtbank is aangegeven, en zorg dragen voor verzegeling (*seal*) van het bevel door de rechtbank. Ook zal de advocaat een volledige en gedetailleerde notitie van de zitting moeten maken. Daartoe kan hij een transcript van de zitting opvragen bij de rechtbank.

---

31. Zie PD 24A.4.3(1).

32. Zie PD 24A.4.3(2).

33. Zie PD 24A.4.5.

34. CPR 25.11.

5.7.5 *De verklaring*

De verklaring waarmee het bewijs ter onderbouwing van de search order naar voren wordt gebracht, dient de vorm van een *affidavit* te hebben.<sup>35</sup> Dit is, kort gezegd, een gezworen schriftelijke verklaring ten overstaan van een onafhankelijke persoon die voldoet aan bepaalde eisen.<sup>36</sup> Normaal gesproken zal de advocaat van de verzoeker de verklaring afgeven. Echter, indien de feiten die in de verklaring worden aangevoerd omstreden (*contentious*) zijn en het bewijs ervan betrekking heeft op persoonlijke waarneming of kennis van de verzoeker, zal de verzoeker zelf de verklaring moeten afgeven.<sup>37</sup>

In de verklaring dient de verzoeker in te gaan op de vier voorwaarden voor het verkrijgen van een search order (zie paragraaf 5.6.1 tot en met 5.6.4).

De verzoeker heeft de plicht om alle relevante feiten volledig naar waarheid te vermelden, ook als deze feiten zijn verzoek om een search order niet zullen ondersteunen (*duty of full and frank disclosure*).<sup>38</sup> Het belang van de feiten wordt uiteindelijk door de rechtbank bepaald. De verzoeker moet dus volledig zijn in het aandragen van feiten die betrekking hebben op zijn verzoek. Ook juridische kwesties die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het verzoek dienen te worden aangedragen. Dat betekent onder meer dat ook alle mogelijke verweren van de verweerder moeten worden aangevoerd. Met andere woorden, bij de vervulling van deze plicht dient de verzoeker al hetgeen aan hem bekend is, of aan hem bekend kon zijn als hij de juiste onderzoeken zou hebben uitgevoerd, mee te nemen in zijn verzoek om een search order. De reikwijdte van de hieruit voortvloeiende onderzoeksplicht van de verzoeker hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van het geschil, het te verwachten effect van de search order op de verweerder, en de graad van gerechtvaardigde spoedeisendheid en de hem beschikbare tijd om onderzoek te doen.

Indien de verzoeker niet voldoet aan zijn plicht om, kort gezegd, open kaart te spelen, bestaat het risico dat de verweerder de search order met onmiddellijke ingang kan doen opheffen en de volledige kosten ervan op de verzoeker kan verhalen.

5.7.6 *De concept-search order*

De rechtbank heeft een standaardformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden als search order (zie de bijlagen van PD 25A). Dit formulier dient dan ook waar

---

35. Zie PD 32 – Evidence voor meer informatie over de vorm van een *affidavit*, zoals voorgeschreven in de CPR.

36. Zie PD 32, art. 9.1. Voor het inzweren van de verklaring zijn kosten verschuldigd.

37. Zie par. 32.4.5, The White Book: Civil Procedure, Vol. 1 (Sweet & Maxwell, 2016).

38. Zie Court of Appeal 5 mei 1987, [1988] 1 WLR 1350 (Brink's Mat Ltd/Elcombe) (online geraadpleegd via [unisecta.ipower.com](http://unisecta.ipower.com)).

mogelijk te worden gevolgd. Indien wordt afgeweken van het standaardformulier, moet daarvan melding worden gemaakt aan de rechtbank.

De search order moet zo precies mogelijk worden opgesteld. De rechten en plichten van de verweerder moeten er ondubbelzinnig in worden vermeld. Zo dient de search order onder meer de volgende elementen te omvatten:

- de toezeggingen van de verzoeker aan de rechtbank;
- een kennisgeving van strafvervolgning (*the penal notice*);
- de toezeggingen van de Supervising Solicitor en van eventuele andere onafhankelijke deskundigen die (een deel van) de search order uitvoeren.

#### 5.7.7 De toezeggingen van de verzoeker

De rechtbank zal in beginsel alleen een search order verlenen indien bepaalde toezeggingen door de verzoeker worden gedaan. Deze toezeggingen staan vermeld in Schedule C van het standaardformulier dat als bijlage aan PD 25A is toegevoegd. Ik noem hierna de twee meest in het oog springende toezeggingen.

De belangrijkste toezegging is dat de verzoeker dient te garanderen dat hij op verzoek de eventueel door de rechtbank vastgestelde schade zal vergoeden die de verweerder lijdt door de search order.<sup>39</sup> Een voorlopige voorziening zoals een search order wordt zonder *trial* verleend en de procedure kent dus niet de waarborgen die een normale civiele procedure wel heeft. Er is nog niet beslist in de hoofdzaak. Tegen deze achtergrond is bepaald dat een verzoeker de toezegging moet doen dat hij de schade van de verweerder vergoedt als later blijkt dat de verzoeker geen recht had op de voorlopige voorziening.<sup>40</sup> De toezegging wordt gedaan jegens de rechter en niet jegens de verweerder. Ook als de toezegging zou ontbreken, wordt deze impliciet aangenomen, tenzij de rechter er expliciet van heeft afgezien. De rechter kan ook eisen dat de toezegging van de verzoeker strekt ter vergoeding van de schade die derden lijden door uitvoering van de search order. In de literatuur wordt wel aangenomen dat deze toezegging 'de prijs' is die moet worden betaald voor het verkrijgen van een search order.<sup>41</sup>

Een search order kan overigens ook worden verkregen door partijen die met een toevoeging procederen (*legal aid*) of slechts beperkte middelen hebben. Wel kan de rechter bij twijfel over de financiële middelen van de verzoeker vragen om zekerheid te stellen teneinde de toezegging om de schade te vergoeden te verster-

---

39. In zaken betreffende huwelijksaangelegenheden die geen betrekking hebben op eigendom, en in zaken die door de Kroon, lokale autoriteiten of soortgelijke wettelijke handhavingsorganen vanwege het publiek belang worden gestart, is deze toezegging niet verplicht. Zie bijvoorbeeld *FSA versus Sinaloa Gold plc and others* [2013] UKSC 11.

40. Zie PD 25A.5.1(1).

41. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 15.

ken.<sup>42</sup> De rechter kan als alternatief ook genoeg nemen met een garantie van een financieel sterkere partij, zoals bijvoorbeeld een moederverenootschap.<sup>43</sup>

De toezegging kan worden ingeroepen door de rechter door aan de verweerder of de derde te vragen welke schade hij heeft geleden door de search order. Het staat de rechter vrij om de toezegging in te roepen of niet. Dit staat los van de vraag of de search order moet worden opgeheven. Het is denkbaar dat de search order wordt opgeheven door de rechter, maar dat hij niet de toezegging tot vergoeding van de schade door verzoeker inroept.<sup>44</sup>

Voorts dient de verzoeker toe te zeggen – indien de aanvraag voor een search order ex parte heeft plaatsgevonden – het verzoekformulier, het bewijs en het bevel zo snel als praktisch mogelijk te betekenen aan de verweerder.

#### 5.7.8 *Kennisgeving van strafvervolgning*

Een search order dient normaal gesproken ook een kennisgeving van strafvervolgning (*penal notice*) te bevatten op de eerste pagina. Hiermee wordt de verweerder gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet gehoorzamen aan het bevel, te weten *contempt of court* waarop gevangenisstraf, een boete of inbeslagneming van goederen kan staan.<sup>45</sup> Een voorbeeld van een *penal notice* is: 'If you the within-named (...) do not comply with this order you may be held to be in contempt of court and imprisoned or fined, or your assets may be seized.' In het conceptbevel zoals als bijlage is toegevoegd aan PD 25A staat overigens een andere *penal notice*: 'If you (...) disobey this order you may be held to be in contempt of court and may be imprisoned, fined or have your assets seized.' Aangezien deze bewoordingen nagenoeg hetzelfde betekenen, hoeft de standaard niet te worden aangepast.<sup>46</sup>

Indien de search order geen *penal notice* bevat en niet is betekend conform hetgeen is bepaald in CPR 81.5-81.7, kan de search order niet worden ingeroepen in zogenaamde *committal proceedings* ex CPR 81.9(1) om *contempt of court* door niet-naleving van het bevel door de verweerder vast te doen stellen. Anders gezegd, van *contempt of court* kan geen sprake zijn als de search order geen *penal notice* bevat.

---

42. Zie section F 15.4 (a) van de Commercial Court Guide. Deze bepaling geldt in de praktijk ook voor de High Court.

43. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 15.

44. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 16.

45. Zie CPR 81.9(1).

46. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 16.



### 5.7.9 *Plichten van de advocaat van de verzoeker*

Ook op de advocaat (*solicitor*<sup>47</sup>) van de verzoeker rusten plichten met betrekking tot de search order. Zo dient hij ten eerste alle aspecten van het verzoek om een search order eerlijk weer te geven. Indien hij dat niet doet, kan de search order worden opgeheven. De rechtbank is echter niet verplicht om de search order op te heffen, zelfs niet bij een ernstig verzuim van de genoemde zorgplicht van de advocaat van de verzoeker.<sup>48</sup>

De zorgplicht van de advocaat omvat in ieder geval dat hij de rechtbank wijst op wijzigingen aangebracht in het standaardbevel zoals opgenomen in de bijlage van PD 25A. Ook dient de advocaat – die in het Engelse systeem als *officer of the court* toch duidelijk een andere rol heeft dan in bijvoorbeeld Nederland – zelf te beoordelen of het verzoek om, alsmede de reikwijdte van, een search order gerechtvaardigd is. Tot slot zal de advocaat van de verzoeker ook moeten overwegen of de verweerder het recht heeft om zich ten aanzien van (delen van) de search order te beroepen op de bescherming tegen zelfincriminatie.<sup>49</sup>

### 5.7.10 *Betekening van de search order*

Het bevel wordt persoonlijk door de Supervising Solicitor betekend aan de verweerder. Tegelijkertijd dient ook het bewijs waarop de search order is gebaseerd te worden betekend. Vertrouwelijke producties mogen weggelaten worden, maar deze dienen wel ter inspectie beschikbaar te worden gehouden.<sup>50</sup>

De betekening moet plaatsvinden op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.30 uur, tenzij de rechtbank expliciet toestemming heeft gegeven om te mogen betekenen op een ander tijdstip.<sup>51</sup>

In de praktijk worden search orders zeer snel na verlening – vaak binnen enkele uren – uitgevoerd, hetgeen dus een deugdelijke voorbereiding vergt. Het is mogelijk om het conceptbevel zoals afgegeven door de rechter te betekenen indien

47. Het aanvragen van een search order kan worden gedaan door een *solicitor*, een advocaat die veelal direct aan cliënten adviseert, maar niet zelf procedeert. Het is dus niet nodig om een *barrister*, een procesadvocaat specifiek voor het voeren van civiele procedures, in te schakelen. Vooral in landen met een *common law* traditie, zoals in het Verenigd Koninkrijk, bestaat (nog) dit onderscheid tussen ‘gewone’ advocaten en procesadvocaten, hoewel het aan erosie onderhevig is.

48. Zie Court of Appeal 3 december 1999, [2000] EWCA Civ 9 (Memory Corporation/Sidhu).

49. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 17.

50. Zie PD 25A.7.4. Het is in Engeland mogelijk voor een verzoeker om producties als vertrouwelijk te bestempelen, waardoor deze producties alleen mogen worden ingezien door de verweerder, indien zijn advocaat daarbij aanwezig is. De advocaat van de verweerder dient in zijn hoedanigheid als *officer of the court* erop toe te zien dat de verweerder geen kopieën of notities van deze producties maakt.

51. Zie PD 25A.7.4(6).

het verkrijgen van verzegeling vertraging oplevert. De van een zegel voorziene versie dient dan te worden betekend zodra deze beschikbaar is.<sup>52</sup>

De rechtbank kan een tijdslimiet stellen waarbinnen de search order moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld drie maanden). In zo'n geval zal de tweede zitting (*the return date*) worden vastgesteld op basis van de feitelijke uitvoering van de search order. De search order vervalt indien deze niet binnen de gestelde termijn is betekend en uitgevoerd.<sup>53</sup>

#### 5.7.11 *Grijsmaking van een search order*

Het is in Engeland niet mogelijk om een zogenaamde *protective letter* in te dienen teneinde bescherming tegen een search order te verkrijgen.<sup>54</sup>

#### 5.7.12 *Rechtsmiddelen tegen afwijzing*

Indien het verzoek om een search order wordt geweigerd, kan er aan de Court of Appeal toestemming worden gevraagd om hoger beroep tegen de weigering toe te laten.<sup>55</sup>

#### 5.7.13 *Openbaarheid beslissing*

Alle beslissingen in Engeland zijn openbaar. Dat geldt dus ook voor search orders. Een door de rechter afgegeven search order wordt echter niet eerder openbaar gemaakt dan na de betekening ervan aan de verweerder.

### 5.8 PROCEDURELE ASPECTEN RONDOM DE UITVOERING VAN EEN SEARCH ORDER

#### 5.8.1 *Wie mag aanwezig zijn?*

Alleen de Supervising Solicitor en de personen expliciet genoemd in het bevel mogen aanwezig zijn tijdens de uitvoering van de search order. Er mag door de verzoeker een team (de *search party*) worden samengesteld met de juiste expertise om de search deugdelijk uit te voeren (zoals bijvoorbeeld een IT-deskundige en overige experts). Ook het *legal team* van de verzoeker mag onderdeel uitmaken van de search party. Normaal gesproken zal een partner van het advocatenkantoor van

52. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 19.

53. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 19.

54. De onmogelijkheid van het indienen van een *protective letter* tegen een search order is bevestigd door mijn Engelse collega's van Taylor Wessing.

55. Zie CPR 52 – Appeals.

de verzoeker deel moeten uitmaken van het *legal team*. Daar wordt zelfs van uitgegaan door de rechtbank.<sup>56</sup> Voorts zal er ten minste één persoon van het *legal team* stand-by moeten zijn om de search te coördineren en eventueel direct te kunnen corresponderen met de advocaat van de verweerder.

In het algemeen geldt dat iemand die mogelijk een persoonlijk of commercieel belang heeft bij hetgeen tijdens de uitvoering van de search waargenomen kan worden, niet aanwezig mag zijn. Dat geldt in beginsel voor de verzoeker zelf.<sup>57</sup>

#### 5.8.2 Overleg met de verzoeker

De leden van de search party en de Supervising Solicitor mogen zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de search met elkaar overleg hebben. Er geldt geen geheimhoudingsplicht voor de leden van de search party. Als er sprake is van *privileged* of incriminerend materiaal, dan zal dat door de Supervising Solicitor worden uitgesloten van de search.

#### 5.8.3 Toegang tot elke plaats

Alle plaatsen die genoemd zijn in de search order, mogen worden betreden. De search order geeft echter geen recht aan de verzoeker om – bijvoorbeeld met behulp van de politie – tegen de wil van de verweerder bij hem binnen te vallen. De verweerder moet toestemming geven aan de Supervising Solicitor en de search party om bij hem binnen te treden. Op weigering om mee te werken aan de search order staat weliswaar een sanctie (*contempt of court*), maar als de verweerder blijft weigeren, kan binnentreden niet worden geforceerd.

De woning of bedrijfsruimte van de verweerder mag alleen worden doorzocht in de aanwezigheid van de verweerder zelf of een werknemer van de verweerder die op de Supervising Solicitor overkomt als een persoon met een verantwoordelijke functie binnen het bedrijf van de verweerder.<sup>58</sup> Dat betekent overigens niet dat de werknemer vertegenwoordigingsbevoegd dient te zijn. Wel moet het iemand zijn met enige autoriteit binnen het bedrijf, zoals een manager, afdelingshoofd of een productie- of bedrijfsleider.

#### 5.8.4 Medewerkingsplicht

Als er een search order wordt verleend, dient de verweerder, maar ook een derde die ogenschijnlijk in staat blijkt de toegang te kunnen verschaffen aan een search

---

56. Zie High Court 14 juni 2000, [2000] All ER (D) 299 (Gadget Shop/Bug.Com).

57. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 19.

58. Zie PD 25A.7.5(2).

party,<sup>59</sup> op straffe van *contempt of court* mee te werken aan de search. Hij mag de toegang weigeren aan alle personen die niet in het bevel zijn aangeduid. Het hangt verder af van de specifieke bevelen die in de search order zijn opgenomen in hoeverre de medewerkingsplicht van de verweerder precies reikt.<sup>60</sup>

De medewerkingsplicht omvat in ieder geval dat de verweerder sleutels van gesloten kasten aanreikt en dat hij aanvaardt dat kasten worden verwijderd. Ook moet de verweerder onmiddellijk toegang verschaffen (al dan niet via verstrekking van wachtwoorden) tot computerbestanden en toestaan dat documenten kunnen worden geprint.<sup>61</sup> De verzoeker dient overigens alle redelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat er schade wordt aangebracht aan computerbestanden.<sup>62</sup> Hij mag ook alleen de computers doorzoeken indien daartoe voldoende ervaring en kennis aanwezig is.

#### 5.8.5 *Repeterende search order*

In beginsel mag een verkregen search order slechts eenmalig worden gebruikt. Het is wel degelijk voorstelbaar dat door de verzoeker gemotiveerd kan worden verzocht om verlof te verlenen om de search meermaals te mogen herhalen. In ieder geval staat het standaard-conceptbevel het toe dat de search party dezelfde of de volgende dag terugkeert om de search af te ronden indien de beschikbare tijd te beperkt is om al het materiaal in één keer te doorzoeken.<sup>63</sup>

#### 5.8.6 *De rol van de Supervising Solicitor*

De Supervising Solicitor is een onafhankelijke *officer of the court* en wordt als zodanig door de rechtbank benoemd.<sup>64</sup> Hij moet dus onafhankelijk zijn jegens zowel de verzoeker als de verweerder. De Supervising Solicitor moet ervaring hebben met de uitvoering van search orders.<sup>65</sup> Hij dient voorts een brief aan de rechtbank te sturen waarin hij zijn bereidheid aangeeft om de search order te begeleiden en dat hij de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat zal dragen. In dat verband dient hij ook toezeggingen te doen aan de rechtbank.<sup>66</sup> De kosten van de Supervising Solicitor worden gedragen door de verzoeker.

59. Zie Willoughby 1994, p. 550.

60. Zie voor aanvullende bevelen: Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 19.

61. Zie PD 25A.7.5(8).

62. Zie PD 25A.7.5(9).

63. Zie par. 7 van het standaard-conceptbevel zoals is toegevoegd als bijlage bij PD 25A.

64. Zie voor een heldere uiteenzetting van de rol en taken van de Supervising Solicitor: Russel 1992, p. 243 e.v.

65. Zie PD 25A.7.2.

66. Zie schedule E van het standaard-conceptbevel zoals is toegevoegd als bijlage bij PD 25A.

De rol van de Supervising Solicitor is om de verzoeker en de verweerder te helpen dat de search deugdelijk wordt uitgevoerd.<sup>67</sup> Hij dient dan ook de belangen van de verweerder te waarborgen, die veelal niet in staat zal zijn om op korte termijn de juiste juridische bijstand te vinden.

In nagenoeg alle gevallen zal de Supervising Solicitor ook de search order betekenen aan de verweerder.

Voordat er wordt binnengetreden, zal de Supervising Solicitor de verweerder moeten adviseren over zijn recht (1) op juridische bijstand, (2) om de search order te laten opheffen of wijzigen, en (3) op verschoning in verband met *legal professional privilege* en *privilege against self-incrimination*.<sup>68</sup> Indien hij dit verzuimt, maakt hij zich schuldig aan *contempt of court*.<sup>69</sup> De Supervising Solicitor doet er niet onverstandig aan om in dit verband een brief voor te bereiden en deze voor te lezen aan de verweerder. Indien de advocaat van de verzoeker deze brief opstelt, zal de Supervising Solicitor er zelf voor moeten zorgen dat deze brief de juiste aanzeggingen bevat die door hem worden voorgelezen.

Desgevraagd door de verweerder moet de Supervising Solicitor de start van de search tot twee uur vertragen, zodat de verweerder juridische bijstand kan zoeken om bijvoorbeeld de rechtbank om opheffing of wijziging van de search order te verzoeken.<sup>70</sup> Ook is de Supervising Solicitor verplicht de verweerder de mogelijkheid te geven (twee uur of, als de Supervising Solicitor dat toestaat, meer) om *privileged* materiaal te verzamelen dat buiten de search moet blijven. Deze documenten moeten vervolgens door de Supervising Solicitor worden beoordeeld.<sup>71</sup> Indien hij van oordeel is dat het inderdaad om *privileged* materiaal gaat, zal een en ander buiten de search worden gehouden. Hij maakt van de betreffende documenten een lijst en geeft ze dan terug aan de verweerder. Indien de Supervising Solicitor niet zeker is, dient hij de documenten onder zich te houden in afwachting van een beslissing van de rechtbank.<sup>72</sup>

De Supervising Solicitor dient een lijst aan te leggen van al het materiaal dat zal worden verwijderd door de search party. Deze lijst dient vervolgens te worden overhandigd aan de verweerder.<sup>73</sup> Totdat de verweerder de lijst heeft gecontroleerd, mag er niets worden verwijderd.<sup>74</sup> Het verwijderde materiaal wordt gekopi-

---

67. Zie High Court 8 juli 1992, [1992] FSR 361 (Universal Thermosensors Ltd/Hibben).

68. Zie PD 25A.7.4(4).

69. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 20.

70. Zie par. 10 van het standaard-conceptbevel zoals is toegevoegd als bijlage bij PD 25A.

71. Zie par. 11 van het standaard-conceptbevel zoals is toegevoegd als bijlage bij PD 25A.

72. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 20.

73. Zie PD 25A.7.5(6).

74. Zie PD 25A.7.5(7).

eerd en binnen de termijn die is gespecificeerd in het bevel teruggegeven aan de verweerder (meestal binnen twee werkdagen).<sup>75</sup>

Tot slot dient de Supervising Solicitor een rapport op te stellen over de uitvoering van de search order en deze te overhandigen aan de advocaat van de verzoeker.<sup>76</sup>

#### 5.8.7 *Het rapport van de Supervising Solicitor*

Het rapport van de Supervising Solicitor dient de volgende informatie te bevatten:

- de datum en het tijdstip waarop de search order is uitgevoerd;
- de personen die deel hebben uitgemaakt van de search party;
- de personen die tijdens de betekening van het bevel aanwezig waren in de woning of bedrijfsruimte van de verweerder;
- de bevestiging dat de Supervising Solicitor heeft uitgelegd wat het doel en het effect van de search order is, alsmede dat hij de verweerder op zijn rechten heeft gewezen;
- een overzicht van al hetgeen door de verweerder is medegedeeld tijdens de search en van alle relevante discussies die hebben plaatsgevonden tussen de verweerder en de search party;
- het volledige overzicht van de search;
- een volledig overzicht van al het materiaal dat is verwijderd uit de woning en/of bedrijfsruimte van de verweerder, en de bevestiging dat de verweerder dit overzicht vooraf heeft kunnen controleren;
- de bevestiging dat de search order is uitgevoerd conform de specifieke voorwaarden ervan.

Nadat het rapport is overhandigd aan de advocaat van de verzoeker (zie paragraaf 5.8.6), zal er een kopie van moeten worden ingediend bij de rechtbank en een kopie moeten worden betekend aan de verweerder.<sup>77</sup>

#### 5.9 OPHEFFING SEARCH ORDER

De rechtbank kan een verleende search order opheffen of wijzigen op grond van CPR 3.1(7). Het recht van de verweerder om de search order aan te vallen dient expliciet te worden opgenomen in het bevel. Overigens kan ook een derde wiens belangen rechtstreeks door de search order worden geschaad, wijziging van de search order vorderen.<sup>78</sup>

---

75. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 23.

76. Zie PD 25A.7.5(11).

77. Zie PD 25A.7.5(12).

78. Zie CPR 40.9.

De opheffing of wijziging van een search order dient onverwijld te worden aangevraagd bij de High Court (bijvoorbeeld binnen zeven dagen na de betekening van het bevel). Partijen dienen overeenstemming te krijgen over hoe met het in beslag genomen materiaal moet worden omgegaan totdat is beslist in het hoger beroep.<sup>79</sup>

Indien voor het hoger beroep een gedetailleerde beoordeling moet plaatsvinden van de feiten van de eis in de hoofdzaak, kan de beslissing in hoger beroep worden aangehouden tot *trial*, te weten totdat is beslist in de hoofdzaak. Ook als de search order al volledig is uitgevoerd, kan een hoger beroep worden aangehouden tot *trial*.

In veel gevallen waarin de search al volledig heeft plaatsgevonden, lijkt opheffing ervan op het eerste gezicht puur academisch van aard. Echter, de verweerder heeft bij opheffing van de search order in beginsel recht op schadevergoeding. De rechter zal deze schadevergoeding veelal toewijzen vanwege de op voorhand gedane toezeggingen van de verzoeker. Ook kan dan door de verweerder een verzoek worden ingediend om in beslag genomen materiaal terug te krijgen.<sup>80</sup>

## 5.10

## EIS IN DE HOOFDZAAK

In artikel 7 lid 3 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben indien de verzoeker niet binnen een redelijke termijn een eis in de hoofdzaak heeft ingediend. Deze termijn wordt door de rechtbank gesteld of anders binnen een termijn van 20 werkdagen of 31 dagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is. De Engelse wetgever heeft deze bepaling niet geïmplementeerd, omdat hij dat onnodig achtte.<sup>81</sup> In de CPR zie ik inderdaad terug dat een search order altijd gepaard dient te gaan met het instellen van een eis in de hoofdzaak,<sup>82</sup> maar ik zie niet de sancties die hebben te gelden als een verzoeker geen eis in de hoofdzaak instelt, noch zie ik iets over enige termijnen die daarop van toepassing zijn. Mijn Engelse collega's van Taylor Wessing UK bevestigden desgevraagd dat artikel 7 lid 3 van de Richtlijn niet in een regel is vastgelegd, maar dat het wel altijd behoort tot de instructies van de rechter om zo spoedig mogelijk na het verkrijgen en uitvoeren van een voorlopige maat-

79. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 25.

80. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 25.

81. Zie Explanatory Memorandum to the Intellectual Property (Enforcement, ETC) Regulations 2006, 2006, nr. 1028, p. 10.

82. Zie CPR 25.2 (3), waarin is bepaald: 'Where it grants an interim remedy before a claim has been commenced, the court should give directions requiring a claim to be commenced.' Zie ook Cumming, Freudenthal & Janal 2008, p. 152 e.v.

regel (zoals een search order) een eis in de hoofdzaak in te stellen.<sup>83</sup> Het niet uitvoeren van die instructies zou volgens hen aanleiding zijn voor de rechter om, op verzoek van de verweerder, de betreffende maatregel op te heffen en de verzoeker voorts te veroordelen tot het vergoeden van de door verweerder geleden schade.

#### 5.11 SCHADELOOSSTELLING VERWEERDER

In paragraaf 5.7.7 is reeds besproken welke schadevergoedingsplicht er rust op de verzoeker indien de grondslag voor de search order komt te vervallen. Ik volsta op deze plek met de opmerking dat naar mijn mening artikel 7 lid 4 van de Handhavingsrichtlijn hiermee reeds toereikend was geïmplementeerd in het Engelse rechtssysteem.

#### 5.12 SEARCH ORDER JEGENS EEN DERDE

Een search order uitsluitend om bewijs te beschermen kan ook worden verkregen jegens een derde die dat bewijs onder zich heeft.<sup>84</sup> In dit verband dient ook te worden verwezen naar de zogenaamde *Norwich Pharmacal order*<sup>85</sup> en een *order for non-party disclosure* op grond van artikel CPR 31.17. De Norwich Pharmacal order kan worden verkregen jegens een derde die op onschuldige wijze betrokken is geraakt bij onrechtmatig handelen van een ander. Deze order wordt ook wel ingezet jegens *hosting providers*.<sup>86</sup>

#### 5.13 ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS

In het Engelse systeem is *disclosure and inspection of documents* in veel civiele procedures een standaardonderdeel. Het gaat dus niet om het vergaren, maar om het beschermen van bewijs dat toch zou moeten worden overgelegd aan de verzoeker. Het concept van 'onrechtmatig verkregen bewijs' is in een dergelijk rechtstelsel niet van toepassing.

#### 5.14 SEARCH ORDER TER ZAKE VAN INBREUK IN HET BUITENLAND

De Engelse rechtbanken hebben ook bevoegdheid om search orders te verlenen in verband met inbreukprocedures die aanhangig zijn, of zullen worden gemaakt, in het buitenland.<sup>87</sup> In de uitspraak *Motorola Credit Corporation versus Uzan and*

---

83. Zie CPR 25.2 (3).

84. Zie High Court 3 februari 2017, [2017] EWHC 269 (ch) (Abella/Baaderani).

85. Zie Supreme Court 26 juni 1973, [1973] UKHL 6 (Norwich Pharmacal/Customs and Excise Commissioners) (online geraadpleegd via bailii.org).

86. Zie Search orders: an overview, Practical Law UK Practice Note Overview 2-204-8056 (2018), p. 3.

87. Zie section 25 van de Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (CJJA 1982). Zie ook Kelman, p. 88.



others<sup>88</sup> uit 2003 is uiteengezet onder welke omstandigheden de rechtbank de voornoemde bevoegdheid mag aannemen. Het gaat hierbij om een search order die mag worden uitgevoerd op het grondgebied van een andere soevereine staat. Ik neem dus aan dat het verlenen van een search order ter zake van inbreuk in het buitenland, maar die uitgevoerd wordt op het grondgebied van Engeland, dan ook niet tot bevoegdheidsproblemen zal leiden.

## 5.15

## BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

De *Anton Piller order* en de *Doorstep order* hebben als inspiratiebron gediend voor de Europese wetgever om tot de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 7 van de Richtlijn te komen. De doeltreffendheid van deze maatregelen wordt in het Groenboek van de Europese Commissie genoemd. Echter, anders dan in Frankrijk en België worden deze search orders in Engeland bijna nooit ingezet. Alleen indien de verweerder ertoe in staat wordt geacht bewijs te onttrekken aan de algemene exhibitieplicht (*disclosure*), worden deze maatregelen van stal gehaald. Zoals een van mijn Engelse collega's het treffend verwoordde: het moet gaan om een *crook*, een oplichter dus. Het voorgaande maakt dat het karakter van de search order sterk afwijkt van de Franse *saisie-contrafaçon* en het Belgische beslag inzake namaak. De search order kan alleen worden verkregen als de verzoeker 'an extremely strong prima facie case' kan voorleggen aan de rechter, waarbij sprake is van 'very serious potential or actual damage' en van de 'real possibility of destruction or disposal of material'. Tot slot dient er ook een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets plaats te vinden ('not excessive or out of proportion'). Kortom, er moet aan zeer strenge voorwaarden worden voldaan om toestemming te krijgen voor een search order. Echter, omdat het Engelse *common law* procesrecht zo fundamenteel anders is dan het continentale systeem van onder meer Frankrijk en België, doet het stellen van deze strengere voorwaarden voor het verkrijgen van een search order weinig af aan de doeltreffendheid van het Engelse systeem om bewijs te vergaren. Immers, in het Engelse procesrecht bestaat er een algemene exhibitieplicht, en al het mogelijke bewijs komt dus sowieso in het bezit van degene die daarom verzoekt. Het element van bewijsvergaring is daarmee 'ingebakken' in de Engelse civiele procedure, en de search order heeft dan ook alleen als doel om ervoor te zorgen dat een partij zich niet kan onttrekken aan deze algemene exhibitieplicht. Om te beoordelen of het karakter van de search order bewarend of vergarend is, kan dus niet uitsluitend naar de search order zelf worden gekeken, maar dient deze in samenhang met de algemene exhibitieplicht te worden beschouwd. In dat licht is mijns inziens de search order wel degelijk gericht op het direct ter beschikking stellen van het bewijs aan de verzoeker. Er hoeft immers ook geen

88. Zie Supreme Court 26 juni 2002, [2003] ECWA Civ 752 (Motorola Credit Corporation/Uzan) (online geraadpleegd via [bailii.org](http://bailii.org)).

aparte procedure te worden gestart om die inzage te verkrijgen. Directe inzage is het uitgangspunt, tenzij de betreffende informatie ook via de normale *disclosure* niet had hoeven worden overgelegd aan de wederpartij. Denk hierbij aan informatie waarvoor een verschoningsrecht heeft te gelden (zoals correspondentie tussen cliënt en advocaat). Alle overige informatie die tot bewijs kan dienen voor de partij die daarom verzoekt, ook als deze vertrouwelijk van aard is, komt voor directe inzage in aanmerking.

Als de procedure van de search order verder inhoudelijk wordt vergeleken met de Franse *saisie-contrafaçon* en het Belgische beslag inzake namaak, dan zijn er veel overeenkomsten waar te nemen. De search order wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Supervising Solicitor, die daarbij vergezeld wordt door een search team. Deskundigen kunnen onderdeel van dat team uitmaken, maar ook de advocaten van de verzoeker. De verzoeker zelf mag niet aanwezig zijn. De Supervising Solicitor kan al het mogelijke bewijs in beslag nemen, waaronder documenten, producten en overige materialen. Hij moet de gang van zaken van de search en de resultaten ervan in een rapport vastleggen. De Supervising Solicitor moet rekening houden met de belangen van de verweerder. Kortom, qua procedurele en praktische aspecten stemt de search order grotendeels overeen met de reeds besproken buitenlandse equivalenten.

Tot slot de maatregel kan worden gevorderd in alle civiele procedures, maar wordt veelal gebruikt in geschillen omtrent intellectuele eigendom. Het toepassingsgebied van de search order is dus niet beperkt tot alleen IE-zaken, hetgeen wel het geval is voor de *saisie* in Frankrijk en het beslag inzake namaak in België.



## 6.1

## INLEIDING

Het civiele procesrecht in Duitsland bevat een groot aantal instrumenten waarmee de ene procespartij een informatieachterstand te opzichte van de andere procespartij zou kunnen inhalen. Het gaat hierbij enerzijds om bevoegdheden *van de rechter* om een partij te bevelen bepaalde documenten in het geding te brengen of bepaalde informatie te verschaffen<sup>1</sup>, anderzijds om maatregelen die daadwerkelijk door de ene jegens de andere procespartij afdwingbaar zijn.<sup>2</sup> Deze instrumenten zijn echter uitsluitend beschikbaar binnen een reeds aanhangig civiele proces. Indien een procespartij reeds voor het entameren van een hoofdzaak bewijs wil vergaren, is hij aangewezen op de beschikbare '*vorprozessuale*' maatregelen. Deze maatregelen zijn grofweg onder te verdelen in drie categorieën: de *Besichtigungsansprüche*<sup>3</sup> (inspectiebevelen), *Selbstständiges Beweisverfahren* (zie paragraaf 6.6.2), en het '*Düsseldorfer Verfahren*' (zie paragraaf 6.5.4.2).<sup>4</sup> Voor de implementatie van de Handhavingsrichtlijn stonden aan de IE-rechthebbende uitsluitend de algemene inspectiebevelen van de artikel 809 en 810 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (*Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) ter beschikking. Dit algemene inspectiebevel heeft als doel een eventuele hoofdzaak voor te bereiden. De maatregel heeft dan ook een voorlopig karakter en laat de rechtstoestand tussen partijen onveranderd.<sup>5</sup> De oorsprong van de maatregel ligt volgens Kuta in het Romeinse recht in de '*actio ad exhibendum*'.<sup>6</sup> Deze Romeinsrechtelijke procedure hield in dat een partij de bezichti-

1. Zie bijvoorbeeld art. 142 en 144 ZPO waarin algemene plichten tot exhibitie zijn opgenomen, waarop in rechte een beroep kan worden gedaan zonder dat een formeel verzoek daartoe hoeft te worden ingediend. Het volstaat om te verwijzen naar de betreffende zaken of documenten, waarna de rechtbank zelfstandig kan besluiten tot het opleggen van een exhibitiebevel. Indien een partij ervoor kiest dit bevel naast zich neer te leggen, kan de rechtbank daaraan de gevolgen verbinden die zij geraden acht.
2. Kuta 2017, p. 11-19.
3. Zie bijvoorbeeld § 809 BGB ten aanzien van de inspectie van zaken, § 810 BGB ten aanzien van de inspectie of exhibitie van bescheiden.
4. Kuta 2017, p. 19 e.v. Aan de IE-rechthebbende staan in Duitsland overigens ook, zij het indirect via het Openbaar Ministerie, strafrechtelijke maatregelen ter beschikking om bewijs te vergaren.
5. Kuta 2017, p. 21.
6. Kuta 2017, p. 21.

ging van een zaak kon eisen van een ieder die de zaak in handen had. Daarvoor was vereist dat deze partij summierlijk kon aantonen dat hij rechtens een aanspraak op de betreffende zaak had.

Vanaf de Drückbalken-uitspraak<sup>7</sup> van het Bundesgerichtshof (BGH) werden de artikelen 809 en 810 BGB beschouwd als een 'dode letter'.<sup>8</sup> Zo moest er een hoge waarschijnlijkheid van inbreuk worden aangetoond alvorens inspectie werd toegestaan. Met de latere Faxkarte-uitspraak uit 2002<sup>9</sup> werden deze strenge eisen verlicht en de mogelijkheden voor inspectie uitgebreid.<sup>10</sup> Het Bundesgerichtshof gaf er in zijn Faxkarte-uitspraak blijk van te begrijpen dat inspectie juist ook nuttig is voor diegenen die het bewijs van inbreuk nog niet rond hebben.<sup>11</sup> Maar het instrument kan nog altijd niet arbitrair worden ingezet voor *fishing expeditions*.

Vanwege de Handhavingsrichtlijn heeft de Duitse wetgever ervoor gekozen om naast het algemene inspectiebevel van de artikelen 809 en 810 BGB, het inspectiebevel ook in specifieke IE-wetten te implementeren.<sup>12</sup> De maatstaf om een inspectiebevel te krijgen werd verlaagd (zie paragraaf 6.5.2) en in lijn gebracht met de toets zoals vastgelegd in artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn.<sup>13</sup> Hierna zal ik nader ingaan op het inspectiebevel zoals dat vooral na de Handhavingsrichtlijn in Duitsland vorm heeft gekregen.<sup>14</sup>

## 6.2

### MOGELIJKE MAATREGELEN

Het inspectiebevel in Duitsland is met name een inspectiemaatregel, maar ook andere maatregelen zijn mogelijk. Dat hangt af van de aard van de zaak of het feitencomplex waarvan de inspectie wordt verzocht. In sommige gevallen volstaat een waarneming met het blote oog, terwijl in andere gevallen nader onderzoek, testen, monsterneming en/of overlegging van broncode vereist is.<sup>15</sup> Wanneer nadere maatregelen niet noodzakelijk zijn, gaat het bij een inspectiebevel om een beschrijving van de beweerde inbreuk of ermee verband houdende voorwerpen, verricht door één of meer deskundigen, op grond van een gerechtelijk verlof verleend op veelal een eenzijdig verzoek. Er kan geen vordering tot bijkomende beslagmaatregelen worden ingesteld. Zo kan er dus ook geen verbod worden opgelegd aan de houders van inbreukmakende goederen met betrekking tot de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, om een en ander te vervreemden, te verplaatsen of er

7. BGH 8 januari 1985, GRUR 1985, 512 (Drückbalken).

8. Kuta 2017, p. 22.

9. BGH 2 mei 2002, NJW-RR 2002, 1617 (Faxkarte).

10. Kühnen 2020, par. 9.

11. Kühnen 2005, 184, p. 1.

12. Zie o.m. § 140c PatG en § 19 a MarkenG; Kuta 2017, p. 22.

13. Kühnen 2020, par. 14; Kuta 2017, p. 26.

14. Zie ook Kur 2004, p. 825.

15. Kühnen 2020, par. 64 e.v.

wijzigingen op aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Wel mogen er – zoals hierboven reeds aangehaald – monsters worden genomen, indien nadere analyse daarvan noodzakelijk is voor de beschrijving van de beweerde inbreuk. Het is daarmee puur een inspectiemaatregel en geen beslagmaatregel.

### 6.3 DOEL EN STREKKING VAN HET INSPECTIEBEVEL

Het Duitse inspectiebevel is met name bedoeld om bewijs te vergaren in die gevallen waar de verzoeker geen andere mogelijkheden heeft om aan de benodigde informatie te komen. Met name in octrooigeschillen heeft het inspectiebevel een plaats gekregen binnen de Duitse rechtspraak. Indien het gaat om een octrooirechtelijke beschermde werkwijze of indien de beweerdelijke inbreukmakende producten niet eenvoudig verkrijgbaar zijn in de markt, biedt het inspectiebevel uitkomst. De keerzijde is aldus dat een verzoek om een inspectiebevel zal worden afgewezen als het bewijs van inbreuk ook op een andere manier te verkrijgen is, bijvoorbeeld door een test aankoop. Het inspectiebevel is met recht een ‘bewijsvergaringsprocedure’ te noemen, die tot doel heeft om de realiteit en de omvang van de beweerde inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten te bewijzen.

De Duitse procedure van het inspectiebevel voorziet in een wettelijke basis voor directe inzage door de verzoeker. Binnen een redelijke termijn – veelal twee tot zes weken – dient de deskundige zijn rapport, omvattende een gedetailleerde beschrijving van de beweerde inbreuk, ter inzage aan de advocaat van de verzoeker en de wederpartij te verstrekken. Er geldt echter veelal een geheimhoudingsplicht, waardoor de verzoeker zelf niet direct toegang krijgt, maar pas nadat de advocaten van beide partijen hun commentaar op het rapport hebben gegeven met betrekking tot eventuele bedrijfsgeheimen. Nadat de rechtbank heeft beslist op de eventuele geheimhoudingsbezwaren, wordt het rapport vrijgegeven aan de verzoeker zelf. Hierdoor is er een waarborg ingebouwd om eventuele bedrijfsgeheimen te beschermen, maar als er inbreuk is, zal het belang bij geheimhouding niet prevaleren. Ik zal hierna op deze Duitse procedure in meer detail terugkomen, maar voor nu is het belangrijk om vast te stellen dat er in Duitsland geen afzonderlijke procedure op tegenspraak nodig is om de gewenste inzage te verkrijgen. In zoverre is de maatregel van het inspectiebevel bijzonder effectief.

### 6.4 INSPECTIEOBJECTEN

Het inspectiebevel kan worden verzocht teneinde *Sachen* te bezichtigen en overlegging van *Urkunden*<sup>16</sup> te verkrijgen. Ook van alle ‘boekhoudkundige’ documenten kan afschrift worden gevorderd.<sup>17</sup> Digitale gegevens hebben daarbij te gelden als

16. Samer 2016, p. 469.

17. Kühnen 2020, par. 76 e.v.

*Urkunden*.<sup>18</sup> Ook gegevens van de verweerder die in de *cloud* zijn opgeslagen op servers van derden, kunnen worden getroffen door een inspectiemaatregel.<sup>19</sup> De inspectiemaatregel van zaken en bescheiden dient dan ook in ruime zin te worden opgevat. De deskundige dient de zaken te beschrijven waarbij hij gemachtigd is om alle maatregelen te treffen die 'nuttig' zijn voor de uitvoering van zijn opdracht, met dien verstande dat hij binnen de grenzen van zijn opdracht zal moeten blijven. Hieronder kan worden verstaan het nemen van afschriften, kopieën, foto's, audiovisuele opnames en monsterneming van de vermoedelijk inbreukmakende goederen en de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en documenten. Echter, teneinde discussie te voorkomen doet de verzoeker er goed aan om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat er moet gebeuren om de inspectie tot een succes te maken.<sup>20</sup>

## 6.5 VOORWAARDEN VOOR HET INSPECTIEBEVEL

Om een inspectiebevel te verkrijgen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

### 6.5.1 Geldigheid ingeroepen IE-recht

Het moet voldoende aannemelijk zijn dat (de aanspraak op) het ingeroepen IE-recht geldig is. Daarvan zal bij na onderzoek verleende IE-rechten in beginsel sprake zijn zolang de geldigheid van het IE-recht niet is aangevallen. Indien er een opeisings- of nietigheidprocedure tegen het IE-recht is gestart, moet daarvan melding worden gemaakt.<sup>21</sup> In die gevallen zal de verzoeker uit moeten leggen waarom de opeisings- of nietigheidsaanval zonder grond is.

Indien het een IE-recht betreft waar voorafgaand aan de verlening geen onderzoek heeft plaatsgevonden, dient de verzoeker te stellen en te onderbouwen waarom het ingeroepen IE-recht geldig is.<sup>22</sup> Men kan derhalve stellen dat de rechter wat betreft de geldigheid een beperkte toets toepast en slechts beoordeelt of de verzoeker met een voldoende graad van zekerheid over het ingeroepen IE-recht beschikt.<sup>23</sup> Alleen indien het IE-recht 'ein klares Scheinrecht'<sup>24</sup> betreft, zal een verzoek om een inspectiebevel op deze grond worden afgewezen. Bij een octrooi moet het dan gaan om een duidelijk nieuwigheidsbezwaar of een andere nietigheidsgrond die *prima facie* leidt tot de conclusie dat het octrooi ongeldig is. Een inventiviteits-

---

18. Kuta 2017, p. 75.

19. Kuta 2017, p. 76.

20. Kuta 2017, p. 75.

21. Deichfuss 2015, p. 2.

22. Kühnen 2020, par. 22.

23. Kühnen 2020, par. 21.

24. Kühnen 2020, par. 21.

bezwaar zal doorgaans onvoldoende zijn om het inspectiebevel te weigeren.<sup>25</sup> Hierbij dient te worden opgemerkt dat een inspectiebevel veelal zal worden verzocht in een ex parte procedure, waardoor er geen wederpartij betrokken is die een beroep kan doen op de beweerdde ongeldigheid van het ingeroepen octrooirecht.

Hoewel de rechtbank in beginsel uitgaat van de geldigheid van het ingeroepen IE-recht, doet de verzoeker er verstandig aan het nodige bewijs aan te leveren dat het recht geldig is en dat hij de rechthebbende is. Voor alle geregistreerde IE-rechten is dit laatste eenvoudig en zal overlegging van de registratie op naam van de verzoeker volstaan.

Met betrekking tot de niet-geregistreerde IE-rechten, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, rijst de vraag welk bewijs moet worden aangeleverd teneinde de rechtbank in staat te stellen haar *prima facie* onderzoek naar de geldigheid van het ingeroepen IE-recht te kunnen doen. Aangenomen wordt dat de verzoeker bij niet-geregistreerde en niet-onderzochte IE-rechten in zijn verzoek kan volstaan met het aanvoeren van alle feiten en omstandigheden die redelijkerwijs beschikbaar zijn om de geldigheid van het ingeroepen recht te kunnen onderbouwen.<sup>26</sup> Het is vervolgens aan de rechter om op basis van de aangevoerde feiten en omstandigheden te beoordelen of er sprake is van een geldig recht. Ik breng echter in herinnering dat inspectiebevelen in Duitsland nagenoeg uitsluitend worden afgegeven in verband met vermeende inbreuk op octrooien, beschermingscertificaten of gebruiksmodellen. Hoewel het theoretisch mogelijk is om ook bij merken, auteursrecht en vormgevingsmodellen een inspectiebevel te verkrijgen, zal doorgaans het bewijs van inbreuk bij deze gevallen ook geleverd kunnen worden door testaankopen of andere openbare bewijsmiddelen (zoals het internet, reclame-uitingen enzovoort). In die gevallen wordt een verzoek tot het verkrijgen van een inspectiebevel afgewezen.

#### 6.5.2 *Waarschijnlijkheid van inbreuk*

Voor verlening van een inspectiebevel dient de inbreuk met voldoende waarschijnlijk ('hinreichende Wahrscheinlichkeit') vast te staan om te voorkomen dat de inspectie 'nicht wahllos, dh ins Blaue hinein' plaats zal vinden.<sup>27</sup> Aangezien het veelal gaat om een eenzijdig verzoek, waarbij in beginsel de beweerdelijke inbreukmaker niet zal worden gehoord, zal de rechter hierbij af moeten gaan op de feiten en omstandigheden zoals aangevoerd in het verzoekschrift.

---

25. De toets is lager dan in een procedure waarin een stakingsgebod wordt gevorderd, omdat een inspectiebevel minder ingrijpend is. Welke mate van geldigheid vereist is, zal uiteindelijk per geval moeten worden besloten in het kader van de te maken belangenafweging. Kühnen 2020, par. 21.

26. Bij een niet-onderzocht gebruiksmodel (*Gebrauchsmuster*) moet men bijvoorbeeld denken aan opnames van een octrooigemachtigde of van de Duitse octrooi-instantie. Kühnen 2020, p. 22.

27. Kuta 2017, p. 80 e.v.



Er dient echter een onderscheid te worden gemaakt tussen elementen die onafhankelijk van de inspectie kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld via openbare bronnen of via een test aankoop) en elementen die alleen door middel van de inspectie kunnen worden bewezen. Wat betreft de eerste categorie zal de verzoeker moeten bewijzen dat de beweerde inbreukmaker daaraan voldoet. Bij een inbreuk op een octrooi dat bijvoorbeeld ziet op een werkwijze voor het verpakken van bloemen, zou de verzoeker door middel van een test aankoop eenvoudig moeten kunnen vaststellen om welk verpakkingsmateriaal het gaat. Wellicht kan hij via de website van de beweerde inbreukmaker ook tekeningen of specificaties van de betreffende verpakkingsmachine achterhalen, zodat ook bewijs van overige kenmerken van de geoctrooieerde werkwijze kan worden achterhaald. De bewijsdrempel is hierbij net zo hoog als bij een normale inbreukprocedure waarin een inbreukverbod wordt gevorderd.<sup>28</sup> Echter, met betrekking tot de tweede categorie – in mijn voorbeeld de kenmerken van de geoctrooieerde werkwijze voor het verpakken van bloemen die niet via openbare bronnen of via een test aankoop zijn vast te stellen – zal met een voldoende waarschijnlijkheid moeten worden aangetoond dat wel aan deze elementen wordt voldaan. De verzoeker zal daartoe specifieke omstandigheden moeten aanvoeren die aannemelijk maken dat er sprake is van inbreuk.<sup>29</sup> Hierbij kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de producten van de beweerde inbreukmaker die in andere landen op de markt worden gebracht, of als er een bepaalde industriële standaard van toepassing is waarvan kan worden aangenomen dat deze op de producten van toepassing is, of een bewijsvermoeden (zoals artikel 139 (3) van de Duitse octrooiwet), maar ook uit reclame of andere materialen waarbij bepaalde voordelen worden toegeschreven aan bijvoorbeeld de rechtstreeks verkregen voortbrengsels die in het octrooi zijn beschreven als voordelen van de geoctrooieerde werkwijze.<sup>30</sup>

Het feit dat de technische omstandigheden erg complex zijn en de betreffende rechtbank geen expertise op dat vlak heeft (en dus de vereiste mate van waarschijnlijkheid niet kan worden vastgesteld door de rechtbank), kan in beginsel niet leiden tot een afwijzing van het inspectiebevel.<sup>31</sup> Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de inspectie uiteindelijk door een onafhankelijke deskundige wordt uitgevoerd (zonder aanwezigheid van de verzoeker), zodat de twijfel die is ontstaan door de technische complexiteit van de zaak niet tot directe schadelijke gevolgen leidt voor de beweerde inbreukmaker.<sup>32</sup>

De onzekerheid met betrekking tot de beweerde inbreuk mag wat betreft de onbekende elementen waarvan nader bewijs noodzakelijk is, ook zien op een rechtsvraag (zoals equivalentie, beschermingsomvang enzovoort). De inspectie

28. OLG Hamburg 26 mei 2005, InstGE 5, 294 (Füssbodenpaneele II).

29. Kuta 2017, p. 86.

30. Kühnen 2020, par. 27 e.v.

31. Anders: OLG Frankfurt am Main 4 mei 2011, InstGE 13, 254 (Komplexes Herstellungsverfahren).

32. Kühnen 2015, par. 372.

hoeft aldus niet alleen te zien op het vergaren van bewijs ten aanzien van feitelijke vragen.<sup>33</sup> Immers, voor het beantwoorden van een rechtsvraag kan het vaststellen van een feitelijke toestand zeer dienstbaar zijn.

### 6.5.3 *Proportionaliteit en subsidiariteit*

De inspectie dient noodzakelijk te zijn om de aanwezigheid en/of de omvang van een vermoede inbreuk te kunnen aantonen.<sup>34</sup> Deze eis omvat naar mijn mening ook de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.<sup>35</sup> De noodzaak tot het houden van een inspectie ontbreekt indien de verzoeker tegelijkertijd andere eenvoudigere mogelijkheden tot zijn beschikking heeft om feiten vast te stellen of bewijs te vergaren die tot objectief hetzelfde resultaat zullen leiden, en die in het licht van zijn persoonlijke omstandigheden ook van hem mogen worden verwacht. De verzoeker dient in zijn inleidende verzoek tot het houden van een inspectiebevel hierover een verklaring af te leggen. Hij zal moeten beschrijven welke inspanningen hij in dit verband zich reeds heeft getroost. Hierbij moet worden gedacht aan internetonderzoek, testaankopen, het bestuderen van reclamemateriaal, vrijwillige inspecties, enzovoort.<sup>36</sup>

Een inspectiebevel kan ook worden verkregen als de verzoeker geen voornemen heeft om een rechtszaak te starten tegen degene ten laste van wie het bevel wordt afgegeven, maar juist tegen een derde.<sup>37</sup>

Daarnaast dient een inspectiebevel proportioneel te zijn.<sup>38</sup> Zo niet, dan kan een verzoek geheel worden afgewezen, of gedeeltelijk ten aanzien van bepaalde gevorderde inspectiemaatregelen. De volgende (niet-limitatieve) factoren worden hierbij in aanmerking genomen:

- de verzoeker heeft geen enkele intentie om vervolgens een stakingsvordering in te stellen;
- significante twijfel wat betreft de geldigheid van het ingeroepen IE-recht (indien van toepassing, vanwege een reeds uitgesproken vernietiging of doorhaling in eerste aanleg);
- lage waarschijnlijkheid dat er sprake is van inbreuk;
- het nut van de gevraagde maatregel in het licht van een daaropvolgende inbreukvordering;
- de omvang en hoeveelheid van het materiaal waarvan inspectie wordt gevraagd;

33. OLG Karlsruhe 10 mei 2013 – 6 W 30/11.

34. Kühnen 2020, par. 38.

35. Kuta 2017, p. 90.

36. Kuta 2017, p. 87 e.v.; Kühnen 2020, par. 43.

37. Kühnen 2020, par. 44.

38. Kühnen 2020, par. 49 e.v.

- de ingrijpendheid van de maatregel in het specifieke geval (vernietiging van materiaal vanwege de inspectie of het in gevaar brengen van de bedrijfscontinuïteit waardoor aanzienlijke schade ontstaat);
- de aanwezigheid van bedrijfsgeheimen die niet door de gebruikelijke of andere passende waarborgen beschermd kunnen worden;
- de mate van schuld of opzet aan de zijde van de beweerde inbreukmaker.

Inspectie zal overigens niet snel in die mate disproportioneel worden geacht dat het verzoek niet wordt gehonoreerd. Doorgaans zal de inspectie wel plaatsvinden, maar dan met de nodige waarborgen (bijvoorbeeld wat betreft geheimhouding en wat betreft de inkadering van de inspectie). Het belang van de IE-rechthebbende om zijn IE-recht te kunnen handhaven weegt in de meeste gevallen zwaarder dan de belangen van een mogelijke inbreukmaker bij voortzetting van zijn activiteiten zonder dat er een inspectie mag plaatsvinden.<sup>39</sup>

#### 6.5.4 *Bescherming vertrouwelijke informatie*

##### 6.5.4.1 *Algemeen*

Voorts dienen bij het verlenen van een inspectiebevel ook de belangen tot geheimhouding in acht te worden genomen van degene die geïnspecteerd wordt. In ieder geval gaat het hierbij om bedrijfsgeheimen die op grond van artikel 12 (1) van de Duitse Grondwet bescherming verdienen. In de breedste zin gaat het hier om technische en commerciële bedrijfskennis die ten hoogste bekend is binnen een beperkte kring, en alleen bekend kan worden in grotere kring als daarvoor veel moeite wordt gedaan, waarbij de betrokken partij er een gerechtvaardigd (economisch) belang bij heeft om geheimhouding te waarborgen en wiens wens om deze geheimhouding te betrachten aangekondigd of anderszins helder is.<sup>40</sup> Het doet niet ter zake of deze geheimhouding tijdelijk van aard is of niet (bijvoorbeeld in verband met het voornemen om een octrooiaanvraag in te dienen). Het enige wat relevant is, is dat het onderwerp van de inspectie ten tijde van de beslissing van de rechtbank om het inspectiebevel af te geven geheim is, en niet publiekelijk bekend. Indien het voorwerp van de inspectie (een product) op de markt is, dan kan er van een bedrijfsgeheim slechts sprake zijn als het onderzoek aan het product gepaard gaat met onredelijk hoge (technische en/of financiële) inspanningen.<sup>41</sup>

De belangen van een derde bij geheimhouding kunnen ook relevant zijn indien degene ten laste van wie de inspectie wordt gehouden jegens die derde geheimhouding (expliciet of impliciet) heeft toegezegd.<sup>42</sup>

---

39. Kühnen 2020, par. 60.

40. BGH 16 november 2009, GRUR 2010, 318 (Lichtbogenschnürung).

41. Kühnen 2020, par. 45.

42. OLG Düsseldorf 20 augustus 2012 – I-2 W 13/12.

In de literatuur werd ook al jaren voor de Handhavingsrichtlijn onderkend dat het inspectiebevel zich leent voor misbruik nu het veelal om concurrenten zal gaan die op deze wijze bij elkaar een ‘kijkje in de keuken’ kunnen nemen.<sup>43</sup> Het gaat daarbij om bedrijfsgeheimen die direct zien op het voorwerp van de inspectie, maar ook om geheimen die bij gelegenheid van de inspectie kunnen worden ingezien, maar niets van doen hebben met het voorwerp van de inspectie zelf.<sup>44</sup> Als voorbeeld kan worden genoemd een inspectie die als doel heeft om een beweerde octrooi-inbreuk te bewijzen, maar ondertussen ook de gelegenheid kan bieden om een geheime werkwijze in de niet-publiek toegankelijke fabriek van de concurrent te bestuderen.

Door artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn is duidelijk geworden dat er een *aanspraak* is op een inspectiebevel en dat het verkrijgen daarvan ook mogelijk is via een *ex parte* procedure. Voorheen was er in Duitsland discussie over de vraag of een inspectie überhaupt kon worden afgedwongen indien de geïnspecteerde ervoor zou kiezen om niet mee te werken.<sup>45</sup> Die discussie is door de komst van de Handhavingsrichtlijn beslecht in het voordeel van de IE-rechthebbende. Een inspectiebevel kan wel degelijk worden afgedwongen, ook via een *ex parte* procedure waarbij de geïnspecteerde niet vooraf gehoord wordt. Mede daardoor is het belang toegenomen om reeds vooraf waarborgen in te bouwen waarmee vertrouwelijke informatie van de geïnspecteerde kan worden beschermd. Daartoe verplicht artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn ook.

#### 6.5.4.2 *Waarborgen conform het ‘Düsseldorfer Verfahren’*

Bij het Landgericht en Oberlandesgericht Düsseldorf worden de meeste octrooizaken in Duitsland aanhangig gemaakt. De rechtspraak van deze gerechten is dan ook van groot belang voor de Duitse – en daarmee ook de Europese – octrooi-rechtspraktijk. Aangezien inspectiebevelen met name worden ingezet in octrooigeschillen, hebben de gerechten in Düsseldorf ook veel ervaring met deze maatregel. In de praktijk heeft zich dan ook een procedure ontwikkeld die het ‘Düsseldorfer Verfahren’ of het ‘Düsseldorfer Modell’ wordt genoemd.<sup>46</sup>

In deze procedure zijn waarborgen ter bescherming van vertrouwelijke informatie ingebouwd die ik hierna zal bespreken. Allereerst is pas inspectie mogelijk bij een voldoende waarschijnlijkheid van de beweerde inbreuk (zie paragraaf 6.5.2) en wanneer is voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (zie paragraaf 6.5.3). Doordat deze eisen worden gesteld vindt er feitelijk reeds een belangenafweging plaats waarbij de belangen van de geïnspecteerde bij geheimhouding van het voorwerp van de inspectie worden meegewogen. Met andere

---

43. Zie Stauder 1978.

44. Müller-Stoy 2010, p. 267.

45. Deichfuss 2015.

46. Zie Kuta 2017 alsmede de dissertatie van Müller-Stoy 2008 voor meer informatie en kritiek op het Düsseldorfer Verfahren.

woorden, alleen indien aan de genoemde eisen is voldaan, kan er mogelijk vertrouwelijke informatie worden ingezien. Hiermee zijn dus reeds de nodige waarborgen ingebouwd, waardoor van een zuivere *fishing expedition* geen sprake kan zijn.

Daarnaast worden de belangen van de geïnspecteerde op geheimhouding ook beschermd door een zorgvuldige afbakening van het voorwerp van de inspectie. Een geïnspecteerde hoeft dan ook alleen die maatregelen te dulden die in het bevel zijn beschreven. Het inspectiebevel geeft geen recht op een algemene doorzoeking, maar uitsluitend het recht om voldoende bepaalde zaken of bescheiden te mogen inspecteren.<sup>47</sup> Door deze afbakening wordt voorkomen dat er bij de inspectie ook bedrijfsgeheimen worden ingezien die niet dienstbaar zijn voor het vaststellen van de inbreuk (en de omvang ervan).

De belangrijkste waarborg is echter dat in het kader van het Düsseldorfer Verfahren een onafhankelijke door de rechtbank benoemde deskundige wordt aangesteld om de inspectie uit te voeren, en de verzoeker zelf niet betrokken is bij de inspectie. De deskundige wordt begeleid door de procesvertegenwoordigers van de verzoeker, vaak een advocaat en een octrooigemachtigde. De deskundige en de vertegenwoordigers van de verzoeker krijgen een geheimhoudingsplicht opgelegd. De deskundige mag dan ook geen direct contact leggen met de verzoeker. Indien er vragen over de uitvoering van de inspectie zijn, zal de deskundige dit met de procesvertegenwoordigers van de verzoeker moeten opnemen. Zij hebben dan vervolgens ook geheimhouding te betrachten jegens de verzoeker (hun eigen cliënt) en kunnen dus geen ruggespraak houden.<sup>48</sup> In Duitsland heeft de discussie over de vraag of de door de rechtbank opgelegde geheimhoudingsplicht van de advocaat en de octrooigemachtigde – die dus ook geldt jegens hun eigen cliënt – hen beperkt in hun plicht om de belangen van hun cliënt te behartigen, zich pragmatisch opgelost. Een cliënt heeft immers doorgaans liever dat zijn vertegenwoordigers wel bij de inspectie kunnen zijn dan dat er niemand bij is, of dat de inspectie überhaupt niet via een ex parte procedure wordt toegestaan. Een en ander vergt uiteraard een goede voorbereiding, maar de geheimhoudingsplicht die voor procesvertegenwoordigers ook heeft te gelden jegens hun eigen cliënt, is in de Duitse praktijk geen obstakel gebleken waarover is geprocedeerd.

De deskundige mag zijn rapport uitsluitend aan de rechtbank doen toekomen, en dient hierover ook naar derden geheimhouding te betrachten.

De kring van personen die aan de inspectie deelnemen dient klein te worden gehouden. De deskundige moet in beginsel, zoals gezegd, de inspectie alleen uitvoeren (begeleid door de advocaat en octrooigemachtigde van de verzoeker). Uitsluitend indien in een bepaald geval het noodzakelijk is dat de deskundige één of meer van zijn eigen werknemers in moet schakelen, kan dat via de rechtbank

---

47. Deichfuss 2015, p. 4.

48. Zie Deichfuss 2015, p. 5 en voetnoten 25 en 26.

worden aangevraagd. Deze werknemers zijn dan ook aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

De geheimhoudingsplicht van de betrokkenen ziet uitsluitend op de waarnemingen die zij hebben gedaan in het kader van de inspectie. Het gaat hierbij zowel om de waarnemingen van betrokkenen in hun geheel als de waarnemingen die uiteindelijk in het rapport van de deskundige zijn opgenomen. Het is niet aan betrokkenen om zelf te bepalen voor welke waarnemingen geheimhouding geldt en voor welke niet.<sup>49</sup> Immers, in een ex parte procedure is men niet vooraf bekend met eventuele aanspraken tot geheimhouding van de geïnspecteerde. Hierbij wordt er dan ook in het algemeen van uitgegaan dat de geïnspecteerde geheimhoudingsaanspraken zal hebben.<sup>50</sup>

Door deze waarborgen is het resultaat van de inspectie uitsluitend bij de rechtbank bekend, en niet bij de verzoeker of de medewerkers van de verzoeker. Of vrijgave van het rapport aan de verzoeker zal plaatsvinden, wordt vervolgens door de rechtbank bepaald (zie hierna paragraaf 6.5.4.3). Wel wordt aangenomen dat het is toegestaan dat de rechtbank of de vertegenwoordigers van de verzoeker hem erover mogen informeren of de deskundige inbreuk heeft vastgesteld.<sup>51</sup> Echter, indien uit die mededeling reeds conclusies kunnen worden getrokken over feiten waarvoor geheimhouding zou kunnen gelden, of daar is twijfel over, dan zal de rechtbank beslissen.

Het Düsseldorfer Verfahren legt aan de verzoeker ook de verplichting op om de geïnspecteerde mede te delen dat hij zijn advocaat mag inschakelen als extra waarborg bij de uitvoering van de inspectie. Om deze aanwezigheid van de advocaat van de geïnspecteerde mogelijk te maken, wordt de feitelijke uitvoering van de inspectie met twee uur aangehouden.<sup>52</sup>

#### 6.5.4.3 *Procedure tot vrijgave van het deskundigenrapport*

Zoals in paragraaf 6.1 reeds besproken, kent Duitsland – overigens sinds ruim voor de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn – in artikel 485 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung (ZPO)) een specifieke zelfstandige bewijsprocedure die ten doel heeft om bewijs te vergaren en veilig te stellen. Het Düsseldorfer Verfahren is feitelijk een samenstelling van een dergelijke zelfstandige bewijsprocedure ex artikel 485 ZPO en een voorlopige voorziening (*einstweilige Verfügung*) waarin (ex parte) een gebod wordt opgelegd aan de geïnspecteerde om de inspectie te dulden. Normaal gesproken wordt in de procedure van artikel 485 ZPO het deskundigenrapport *direct* na oplevering aan beide partijen (en dus ook aan de verzoeker) ter beschikking gesteld. Bij het Düsseldorfer Verfahren dient eerst de rechtbank een beslissing te nemen over de mogelijke

49. BGH 16 november 2009, GRUR 2010, 318 (Lichtbogenschnürung).

50. Müller-Stoy 2010, p. 274.

51. Deichfuss 2015, p. 5.

52. Kuta 2017, p. 157.

geheimhoudingsbezwaren van de geïnspecteerde.<sup>53</sup> Daartoe wordt het rapport eerst ter beschikking gesteld aan de geïnspecteerde. Hij kan dan de rechtbank van zijn eventuele geheimhoudingsbezwaren schriftelijk in kennis stellen. Op de geïnspecteerde rust dan ook de stelplicht en de bewijslast wat betreft de aanwezigheid van de eventuele geheimhoudingsbezwaren.<sup>54</sup> Hij zal precies moeten aangeven welke delen uit het rapport van de deskundige op bezwaren stuiten, en waarom. Daarbij zal hij ook moeten aangeven welke nadelen hij daarvan zal ondervinden. Dit stelt de rechtbank in staat zijn eventuele geheimhoudingsbezwaren mee te nemen in de door de rechtbank te maken belangenafweging. Het is praktisch gebleken als de geïnspecteerde een versie van het deskundigenrapport meestuurt naar de rechtbank waarin hij de betreffende delen heeft geanonimiseerd. Daarmee is direct duidelijk aan de rechtbank op welke delen van het rapport zijn bezwaren zien.<sup>55</sup>

Er is discussie in Duitsland over de vraag of de procesvertegenwoordigers die deel hebben genomen aan de inspectie direct inzage krijgen in het rapport van de deskundige, en ook in de bezwaren van de geïnspecteerde.<sup>56</sup> Voordeel van directe inzage is dat deze procesvertegenwoordigers – op wie ook een geheimhoudingsplicht rust – ook hun mening kunnen geven over de geheimhoudingsbezwaren van de geïnspecteerde.<sup>57</sup> Indien de procesvertegenwoordigers geen inzage krijgen, zal de rechtbank moeten beslissen zonder dat de verzoeker via zijn procesvertegenwoordigers de kans heeft gekregen om zich te verweren tegen de door de geïnspecteerde gemaakte bezwaren.

Zoals gezegd, dient de rechtbank in het Düsseldorfer Verfahren een afweging van de wederzijdse belangen te maken alvorens te beslissen over de vrijgave van het deskundigenrapport en, zo ja, welke delen ervan er eventueel geanonimiseerd of weggelaten dienen te worden. Als keerzijde van de medaille beslist de rechtbank ook over opheffing van de aan de deskundige en de procesvertegenwoordigers opgelegde geheimhoudingsplichten. De geheimhoudingsplicht blijft gelden voor die delen waartegen gerechtvaardigde geheimhoudingsbezwaren zijn ingebracht. Dat kan ook waarnemingen betreffen die uiteindelijk niet in het rapport terecht zijn gekomen. Voor de belangenafweging zijn de belangen op het tijdstip van de beslissing over de vrijgave maatgevend.<sup>58</sup> Indien een bezwaar weggenomen kan worden door anonimisering van bepaalde delen van het rapport, en het rapport is daarna nog steeds bruikbaar voor de verzoeker, dan kan een en ander op deze wijze worden opgelost. Indien dat niet het geval is, zal de rechtbank een

---

53. OLG Düsseldorf 14 januari 2009, InstGE 10, 198 (Zeitversetztes Fernsehen).

54. BGH 16 november 2009, GRUR 2010, 318 (Lichtbogenschnürung).

55. Deichfuss 2015, p. 6.

56. Deichfuss 2015, p. 7.

57. Deichfuss 2015, p. 7.

58. OLG Düsseldorf 17 december 2009, InstGE 11, 296 (Kaffeemaschine).

voorlopig oordeel over de inbreuk moeten uitspreken, gebaseerd op het rapport van de deskundige en het verzoek.

Indien naar voorlopig oordeel sprake is van inbreuk, dienen de geheimhoudingsbezwaren principieel minder zwaar te wegen dan de belangen van de IE-rechthebbende bij handhaving van zijn IE-rechten.<sup>59</sup> Dit geldt ook als er sprake is van een afhankelijke uitvinding waarvoor nog een octrooiaanvraag moet worden ingediend.<sup>60</sup> Dit kan weer anders zijn als er reeds een nietigheidsactie is ingesteld die een hoge kans van slagen heeft.<sup>61</sup>

Het rapport zal niet worden vrijgegeven aan de verzoeker indien de rechtbank voorshands van oordeel is dat er geen sprake is van inbreuk.<sup>62</sup>

Als de rechtbank in dit stadium nog geen voorlopige beslissing kan geven over de inbreuk, maar inbreuk wel in de rede ligt, dienen de geheimhoudingsbezwaren principieel minder zwaar te wegen dan de belangen van de IE-rechthebbende bij handhaving van zijn IE-rechten. Dan zal het rapport worden vrijgegeven aan de verzoeker.<sup>63</sup>

De rechtbank kan (maar is niet verplicht) een mondelinge behandeling gelasten teneinde de beslissing over de geheimhoudingsbezwaren van de geïnspecteerde te nemen.<sup>64</sup> In zo'n geval zal de verzoeker ook niet aanwezig zijn bij de zitting, maar alleen zijn tot geheimhouding verplichte procesvertegenwoordigers. Inmiddels bestaat er in Duitsland overwegende eensgezindheid over dat deze beperking van hoor en wederhoor overkomelijk is, aangezien hierdoor de rechtsbescherming van de verzoeker verbeterd wordt.<sup>65</sup>

#### 6.5.4.4 *Rechtsmiddel tegen vrijgavebeslissing*

Op grond van artikel 567 I nr. 2 ZPO is beroep mogelijk tegen de beslissing tot vrijgave van het deskundigenrapport.<sup>66</sup> Ook kan vervolgens in beroep worden gegaan bij het Bundesgerichtshof.<sup>67</sup> De vrijgave van het rapport wordt opgeschort tot de beslissing rechtskracht heeft gekregen, hetgeen het geval is zodra er niet langer een rechtsmiddel openstaat tegen de beslissing tot vrijgave van het rapport. Hiermee wordt voorkomen dat er sprake is van een voldongen feit.

---

59. Deichfuss 2015, p. 8.

60. OLG Düsseldorf 14 januari 2009, InstGE 10, 198 (Zeitversetztes Fernsehen); OLG Düsseldorf 9 maart 2006, InstGE 6, 189 (Walzen-Formgebungsmaschine I).

61. OLG München 3 januari 2011, InstGE 13, 286 (Lesevorrichtung für Reliefmarkierungen II).

62. OLG Düsseldorf 19 september 2007, InstGE 8, 186 (Klinkerriemchen II).

63. OLG Düsseldorf 14 januari 2009, InstGE 10, 198 (Zeitversetztes Fernsehen).

64. Deichfuss 2015, p. 9.

65. BGH 16 november 2009, GRUR 2010, 318 (Lichtbogenschürung). Zie voorts de literatuur genoemd in eindnoot 50 van Deichfuss 2015.

66. OLG Düsseldorf 19 september 2007, InstGE 8, 186 (Klinkerriemchen II); OLG München 3 januari 2011, InstGE 13, 286 (Lesevorrichtung für Reliefmarkierungen II).

67. BGH 16 november 2009, GRUR 2010, 318 (Lichtbogenschürung); Deichfuss 2015, p. 9.



#### 6.5.4.5 *Waarborgen in een opvolgende inbreukprocedure*

In Duitsland speelt de discussie hoe in een opvolgende inbreukprocedure om te gaan met een rapport waarvan delen vanwege geheimhoudingsbezwaren geanonimiseerd zijn.<sup>68</sup> In ieder geval staat vast dat de geheimhouding niet eindigt tegelijkertijd met het sluiten van het Düsseldorfer Verfahren.<sup>69</sup> Klaarblijkelijk mag de rechtbank in Duitsland in haar beslissing gebruikmaken van de geanonimiseerde, niet aan de verzoeker bekende delen van het rapport. Partijen kunnen dan ook ter onderbouwing van hun eis en verweer gebruikmaken van het hele rapport, de geheime delen inbegrepen. Daarvoor is wel noodzakelijk dat niet de verzoeker, maar alleen zijn tot geheimhouding verplichte procesvertegenwoordiger, deelneemt aan de mondelinge behandeling. In de literatuur wordt ook voorgesteld dat er twee verschillende versies van het vonnis worden neergelegd door de rechtbank; een 'schone' versie die ook kan worden ingezien door de verzoeker, en een volledige versie waarin ook de delen worden besproken die op gerechtvaardigde geheimhoudingsbezwaren van de geïnspecteerde zijn gestuit.<sup>70</sup> Het spreekt voor zich dat hiermee de openbaarheid van het proces gedeeltelijk is beperkt of zelfs volledig uitgesloten.<sup>71</sup>

#### 6.5.4.6 *Verbod op gebruik*

Deichfuss stelt zich de vraag of een vrijgegeven rapport waarvan later de titel komt te vervallen door niet tijdig een eis in de hoofdzaak aanhangig te maken, daarna nog in een civiel proces mag worden gebruikt. De Duitse wetgever zwijgt daar vooralsnog over.<sup>72</sup>

#### 6.5.5 *Feitelijke beschikking*

Het voorwerp van inspectie dient ter beschikking te zijn van de geïnspecteerde op het moment van de beslissing over het verzoek tot inspectie, dan wel moet het duidelijk voorzienbaar zijn dat voor het uitvoeren van de inspectie de geïnspecteerde de beschikking zal krijgen over het voorwerp van inspectie. De geïnspecteerde moet het in de feitelijke macht hebben om het voorwerp van inspectie af te geven aan de deskundige voor zijn onderzoek.<sup>73</sup>

---

68. Deichfuss 2015, p. 9.

69. Stadler 2010, p. 279 e.v.; Gaier 2008, p. 201.

70. Müller-Stoy 2010, p. 273.

71. Deichfuss 2015, p. 9.

72. Deichfuss 2015, p. 9.

73. Kuta 2017, p. 78 e.v.

### 6.5.6 *Spoedeisend belang of vrees voor verduistering*

In artikel 140 (3) van de Patentgesetz (PatG) is sinds de Handhavingsrichtlijn expliciet vastgelegd dat het inspectiebevel beschikbaar is via een ex parte procedure. Deze maatregel kan aldus ook worden getroffen voorafgaand aan een bodemprocedure. Spoedeisend belang wordt verondersteld.<sup>74</sup> Dat de verzoeker al langere tijd wetenschap van de beweerde inbreuk had en er desondanks nog niet tegen heeft opgetreden, doet niet af aan het recht op een inspectiebevel.<sup>75</sup>

## 6.6 PROCEDURELE ASPECTEN VAN HET INSPECTIEBEVEL

### 6.6.1 *Bevoegde personen*

Eenieder die een vordering kan instellen op grond van een IE-recht is het toegestaan om een inspectiebevel te vorderen. Dat is in de eerste plaats de (geregistreerde) houder van een IE-recht, een rechtsopvolger onder algemene titel (ook indien niet-geregistreerd als houder), een exclusieve licentienemer, een niet-exclusieve licentienemer, een vruchtgebruiker of pandhouder, maar ook elke rechtsverkrijger onder bijzondere titel (bijvoorbeeld door middel van overdracht) die een recht heeft verkregen van de houder om een vordering op grond van het IE-recht in te stellen.<sup>76</sup> Een en ander hangt af van het betrokken IE-recht en of de specifieke IE-wet aan de genoemde persoon een vorderingsrecht geeft op grond van het betreffende IE-recht.

De houders van een aanvraag voor een IE-recht kunnen in Duitsland geen inspectiebevel vorderen.<sup>77</sup>

### 6.6.2 *Beschikbare procedures*

Een inspectiebevel kan worden verkregen door in een bodemprocedure, waarin een inbreukverbod wordt gevorderd, een beroep te doen op het artikel in de specifieke IE-wet waarin het inspectiebevel is vastgelegd, al dan niet in samenhang met het algemene recht op inspectie van de artikelen 809 en 810 BGB. De nadelen van deze procedure zijn echter dat (1) het lang duurt, (2) er geen verrassingselement is, waardoor bewijs kan veranderen voor verdwijnen, en (3) het doorgaans niet verstandig is om al een inbreukverbod te vorderen terwijl het bewijs – waarvoor de inspectie noodzakelijk zal moeten zijn – nog niet rond is.<sup>78</sup> Om die reden wordt

74. Kuta 2017, p. 90 e.v.; Kühnen 2005, p. 194; Tilmann 2005, p. 737.

75. OLG Düsseldorf 30 maart 2010, InstGE 12, 105 (Zuwarten mit Besichtigungsantrag); OLG Düsseldorf 17 maart 2011, InstGE 13, 126 (Dringlichkeit bei Besichtigung); OLG Frankfurt am Main 10 juni 2010, 15 U 192/09.

76. Kühnen 2020, par. 23.

77. Kühnen 2020, par. 23.

78. Kuta 2017, p. 27.

veelal de voorkeur gegeven aan de procedure om een voorlopige voorziening te krijgen (*einstweilige Verfügung*). Zoals reeds is besproken in paragraaf 6.5.6 wordt spoedeisend belang verondersteld. Deze voorlopige voorziening kan ook ex parte worden verkregen. Zie eveneens paragraaf 6.5.6.

De meest voorkomende weg om een inspectiebevel te verkrijgen is via de artikelen 485 e.v. ZPO (*selbständiges Beweisverfahren*). Deze procedure wordt in de praktijk als snel en efficiënt ervaren.<sup>79</sup> Strikt genomen, wordt dan geen beroep gedaan op het recht op inspectie zoals opgenomen in de specifieke IE-wetten (bijvoorbeeld artikel 140 PatG) en in artikel 809 BGB, maar op een zelfstandig recht zoals opgenomen in de artikelen 485 e.v. ZPO. Het voordeel van deze procedure is dat het niet uitmaakt of het voorwerp van inspectie binnen of buiten het publieke domein is. Hiermee wordt immers bewijs vastgelegd door middel van het opmaken van een deskundigenrapport, zodat later in de procedure niet uitsluitend vertrouwd hoeft te worden op bijvoorbeeld getuigenbewijs.<sup>80</sup> De eisen voor het verkrijgen van een inspectiebevel ex artikel 485 ZPO zijn laag:

- Op grond van lid 1 volstaat het indien aannemelijk wordt gemaakt dat er een dreiging is dat bewijs verloren zal gaan (bijvoorbeeld omdat het voorwerp van inspectie binnen afzienbare tijd wordt gemodificeerd, buiten Duitsland wordt gebracht of zal worden opgeslagen op een wijze waardoor latere inspectie bemoeilijkt wordt). Naast het aanstellen van een deskundige is het ook mogelijk om via de weg van artikel 485 ZPO getuigen te horen en plaatsen te bezichtigen, een en ander in het kader van een reeds aanhangige procedure of daarbuiten.
- Bij lid 2 gaat het om het vaststellen van (1) de toestand van onder meer een zaak of de waarde ervan, (2) de oorzaak van schade, of (3) de kosten om de schade te herstellen. In die gevallen kan er uitsluitend een deskundige worden aangesteld om een en ander vast te stellen,<sup>81</sup> mits er nog geen procedure aanhangig is en de verzoeker bij een dergelijke inspectie een rechtens relevant belang heeft.<sup>82</sup>

De verzoeker hoeft dus niet aan te tonen dat er mogelijk een inbreuk is op een (geldig) IE-recht. Er vindt geen onderzoek plaats naar de hoofdvordering van de verzoeker.<sup>83</sup>

79. Kuta 2017, p. 32 e.v.. Zie ook Kühnen 2005.

80. Kühnen 2005, p. 188.

81. OLG Düsseldorf 21 juli 2011, 6 W 56/13. Exhibitie van documenten kan aldus niet via deze weg worden gerealiseerd.

82. Uit de literatuur blijkt dat deze voorwaarde veelal zal worden verondersteld, aangezien bij een negatief deskundigenrapport de verzoeker doorgaans geen procedure zal starten en bij een positief rapport zal er doorgaans een schikking worden getroffen.

83. BGH 4 november 1999, NJW 2000, 960. Zie ook Kuta 2017, p. 58 e.v. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden waar het van meet af aan helder is dat er geen sprake van inbreuk kan zijn, wordt het verzoek afgewezen. Zie OLG Nürnberg 7 maart 2011, MDR 2011, 750 (online geraadpleegd via dejure.org).

Het nadeel van deze procedure is dat er geen verrassingseffect is en dat de geïnspecteerde ermee zal moeten instemmen (hij moet de inspectie dulden). Als dat gewenst is, zal er naast een procedure ex artikel 485 ZPO ook een ex parte voorlopige voorziening op grond van bijvoorbeeld artikel 140 PatG moeten worden gevorderd. Deze combinatie wordt het ‘Düsseldorfer Verfahren’ of ‘Düsseldorfer Modell’ genoemd (zie paragraaf 6.5.4.2 voor meer informatie over het Düsseldorfer Verfahren). Dan gelden uiteraard andere (zwaardere) eisen dan de (lichtere) eisen die uitsluitend hebben te gelden voor de procedure ex artikel 485 ZPO.

### 6.6.3 *Verzoekschrift*

De in paragraaf 6.6.2 beschreven procedures dienen te worden ingeleid via een verzoekschrift (*Antrag*).<sup>84</sup> Aangezien de procedure ex artikel 485 ZPO de meest voorkomende procedure betreft, zal ik hierna uitsluitend ingaan op de eisen die in het kader van deze procedure aan het verzoekschrift worden gesteld. In artikel 487 ZPO wordt bepaald dat het verzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

- In het verzoek moet een beschrijving zijn opgenomen van de geïnspecteerde.
- Daarnaast moeten de feiten worden beschreven die de aanleiding vormen voor de inspectie.
- Het verzoek moet de bewijsmiddelen omvatten (voorwerp van inspectie).
- Tot slot moet in het verzoek worden onderbouwd waarom de inspectie moet worden toegelaten.

Indien de procedure ex artikel 485 ZPO wordt gecombineerd met een (ex parte) voorlopige voorziening, zoals is opgenomen in onder meer artikel 140 PatG, dient eveneens in het verzoek te worden onderbouwd dat ook aan de bijkomende eisen van het betreffende artikel is voldaan.

### 6.6.4 *Absolute en relatieve competentie*

De rechtbank die beslist in de reeds aanhangige hoofdzaak is ook bevoegd om te beslissen op het verzoek om een inspectiebevel (zie artikel 486 lid 1 en 2 ZPO). Hetzelfde geldt voor de eventuele bijkomende voorlopige voorziening (zie artikel 937 lid 1 ZPO). In beginsel is aldus elke rechtbank waar een inbreukvordering is aangebracht ook bevoegd om te beslissen op een verzoek tot het geven van een inspectiebevel.

Indien niet reeds een hoofdzaak aanhangig is, kan een inspectiebevel worden verzocht bij de rechtbank die bevoegd is op grond van de woonplaats van de geïnspecteerde dan wel bij de rechtbank waar de inbreukmakende handelingen plaats-

---

84. Kuta 2017, p. 53.

vinden.<sup>85</sup> Indien echter een buitenlandse rechter in de hoofdzaak bevoegd is – bijvoorbeeld vanwege een tussen partijen overeengekomen forumkeuze –, staat de weg van ex artikel 485 ZPO niet open.<sup>86</sup>

Het wijzigen van de feiten op grond waarvan de rechtbank haar bevoegdheid heeft aangenomen, doet niets af aan die bevoegdheid.<sup>87</sup>

Indien het verzoek is ingediend bij een onbevoegde rechtbank, mag deze rechtbank de zaak verwijzen naar een wel bevoegde rechtbank. In beginsel is een dergelijke doorverwijzing bindend.<sup>88</sup>

Een geldige forumkeuze voor een niet-Duitse rechtbank leidt tot afwijzing van het verzoek tot het geven van een inspectiebevel ex artikel 485 ZPO. Deze inspectieprocedure staat alleen open ter vastlegging van bewijs dat ter waardering wordt voorgelegd aan een Duitse rechter.<sup>89</sup>

Een deskundigenrapport dat is opgemaakt in een inspectieprocedure voor een rechtbank die niet bevoegd is, mag niet worden afgegeven aan de verzoeker.<sup>90</sup>

#### 6.6.5 Horen van partijen

In beginsel eindigt de procedure ex artikel 485 ZPO met het verzenden van het deskundigenrapport naar de betrokken partijen. Vervolgens kan op verzoek van een van de partijen de deskundige worden gehoord tijdens een mondelinge behandeling.<sup>91</sup>

Indien er sprake is van een Düsseldorfer Verfahren, en de geïnspecteerde heeft geheimhoudingsbezwaren, kan de rechtbank ook een mondelinge behandeling gelasten, waarbij de verzoeker niet aanwezig zal zijn (zie paragraaf 6.5.4.3).

#### 6.6.6 Grijs maken van een ex parte inspectiebevel

In Duitsland is het bestaande praktijk om een *Schutzschrift* in te dienen ter bescherming tegen een *einstweilige Verfügung*, zo ook tegen een ex parte inspectiebevel.<sup>92</sup> Wij noemen dat ‘grijsmaking’ in Nederland. Het ‘grijs maken’ van een inspectiebevel houdt in dat de beweerdde inbreukmaker, met onderbouwing van argumenten, vraagt om afwijzing van de voorlopige voorziening, dan wel om de mogelijkheid om voorafgaand aan het verlenen van het verlof tot het houden van een inspectie te worden gehoord. Het kan overigens zo zijn dat het indienen van een *Schutzschrift* niet in het voordeel van de verweerder uitpakt. Als het *Schutzschrift* onvol-

85. Kuta 2017, p. 49.

86. Kuta 2017, p. 51.

87. BGH 18 februari 2010, NJW-RR 2010, 891.

88. BGH 18 februari 2010, NJW-RR 2010, 891.

89. OLG Düsseldorf 7 februari 2008, InstGE 9, 41 (Schaumstoffherstellung).

90. OLG Düsseldorf 7 februari 2008, InstGE 9, 41 (Schaumstoffherstellung).

91. BGH 13 juli 2006, NJW 2006, 3638 (online geraadpleegd via dejure.org).

92. Kühnen 2020, par. 258 e.v.

doende (overtuigende) argumenten bevat om het inspectiebevel te doen afwenden, zal de rechter eerder tot toewijzing van de verzochte maatregelen besluiten. Het is daarnaast mogelijk dat via een *Schutzschrift* onbedoeld aanvullende bewijs wordt aangedragen dat het vermoeden van inbreuk versterkt.<sup>93</sup>

#### 6.6.7 *Rechtsmiddelen tegen afwijzing*

Tegen het afgeven van het inspectiebevel ex artikel 485 ZPO kan niet worden geklaagd in hoger beroep. Zie artikel 490 ZPO. Ook niet als het inspectiebevel ex parte is afgegeven.<sup>94</sup> Indien een verzoek om een inspectiebevel ex artikel 485 ZPO is geweigerd, staat hoger beroep wel open. Als in hoger beroep vervolgens het inspectiebevel alsnog wordt afgegeven, zijn daartegen geen rechtsmiddelen meer beschikbaar.<sup>95</sup>

Tegen de beslissing van de rechtbank om het deskundigenrapport niet of niet volledig vrij te geven aan de verzoeker kan de verzoeker wel onmiddellijk in beroep op grond van artikel 567 ZPO. Ook voor de geïnspecteerde wiens verzoek om (gedeeltelijke) geheimhouding van het rapport is afgewezen, staat een onmiddellijk hoger beroep open. De vrijgave van het rapport wordt opgeschort totdat er een definitief oordeel is verkregen.<sup>96</sup>

#### 6.6.8 *Openbaarheid beslissing*

Beslissingen in Duitsland zijn niet openbaar en alleen ter beschikking van partijen. Dat geldt dus ook voor een beslissing op een verzoek tot het geven van een inspectiebevel. Uitsluitend in het geval de rechtbank de beslissing van publiek belang acht, kan zij de uitspraak ter beschikking stellen van juridische vakbladen of online databanken.

Indien een ex parte voorlopige voorziening wordt geweigerd, zal de verweerder hiervan niet op de hoogte worden gesteld. Alleen als de verweerder een *Schutzschrift* heeft ingediend, zal hij worden geïnformeerd over de uitkomst van de beslissing op het ex parte verzoek.

---

93. Kuta 2017, p. 115.

94. Kühnen 2020, par. 163.

95. Kühnen 2020, par. 163.

96. OLG Düsseldorf 19 september 2007, InstGE 8, 186 (Klinkerriemchen II).

## 6.7 PROCEDURELE ASPECTEN RONDOM DE UITVOERING VAN EEN INSPECTIEBEVEL

### 6.7.1 *Wie mag aanwezig zijn?*

Het inspectiebevel wordt uitgevoerd door een deskundige (ondersteund door zijn werknemers indien zulks is toegestaan door de rechtbank) en een deurwaarder. Daarnaast kunnen ook de advocaat en/of de octrooigemachtigde van de verzoeker aanwezig zijn. De verzoeker zelf mag niet aanwezig zijn. Kühnen stelt ook voor dat een lid van de rechtbank aanwezig kan zijn als '*notarielle Aufsichtsperson*'.<sup>97</sup>

### 6.7.2 *Overleg tussen deskundige en verzoeker*

Hoewel de deskundige is aangesteld door de rechtbank en hij niet de deskundige is van de verzoekende partij, mag hij wel *voorafgaand* aan de uitvoering van de inspectie uit praktisch oogpunt contact leggen met de verzoeker, bijvoorbeeld om de inspectie te kaderen of te vereenvoudigen qua uitvoering. Tijdens en na de inspectie mag de deskundige geen direct contact hebben met de verzoeker. Als hij echter nog vragen heeft over de uitvoering van de inspectie, kan hij zich wenden tot de ook aanwezige advocaat of octrooigemachtigde van de verzoeker. Allen zijn gebonden aan geheimhouding en mogen aldus geen ruggespraak houden met de verzoeker of met derden.

### 6.7.3 *Toegang tot elke plaats*

De deskundige heeft in beginsel alleen toegang tot die plaatsen die zijn genoemd in het inspectiebevel. Dat zijn ook de plaatsen waar de voorwerpen van inspectie zich bevinden. Dat zal veelal niet in het publieke domein zijn. Indien een geïnspecteerde zijn medewerking weigert – ondanks de voorlopige voorziening die hem verplicht de inspectie te dulden – door bijvoorbeeld de deur van zijn bedrijfsruimte niet te openen, kan de verzoeker zich wenden tot de rechtbank om een doorzoekingsbevel te verkrijgen. Dan kan de deurwaarder zo nodig met de politie toegang tot de betreffende ruimte forceren. Een dergelijk doorzoekingsbevel kan niet reeds vooraf uit voorzorg worden verkregen. Pas als aan de deurwaarder daadwerkelijk toegang is geweigerd, kan een dergelijk doorzoekingsbevel worden gevraagd bij de rechtbank.<sup>98</sup>

---

97. Kühnen 2020, par. 32.

98. Kühnen 2020, par. 118; Kuta 2017, p. 158 e.v.

#### 6.7.4 *Medewerkingsplicht*

Als er een inspectie wordt bevolen, dient de geïnspecteerde in te stemmen dan wel via een voorlopige voorziening gedwongen te worden de inspectie te dulden. Hij mag de toegang weigeren aan alle personen die niet in het inspectiebevel zijn aangeduid. De medewerkingsplicht houdt niet in dat hij hulp moet verschaffen (door de voorwerpen van inspectie aan te schaffen of geschikt te maken). Ook hoeft hij geen verklaringen af te leggen of toelichtingen te verstrekken.

Aangenomen wordt dat de medewerkingsplicht wel inhoudt dat de geïnspecteerde toegang verschaft tot digitale gegevensdragers die met een wachtwoord of anderszins beschermd zijn. De documenten hoeven niet permanent te worden afgegeven. Het volstaat om deze documenten tijdelijk af te geven, zodat de deskundige een kopie kan maken.<sup>99</sup>

#### 6.7.5 *Repetierend inspectiebevel*

In beginsel mag een verkregen verlof tot het houden van een inspectie slechts eenmalig worden gebruikt. Het is voorstelbaar dat in het verzoekschrift door de verzoeker gemotiveerd kan worden verzocht om in het verlof op te nemen dat de inspectie mag worden herhaald. Indien bijvoorbeeld een vermeende inbreukmaker binnen een bepaalde periode meer marktplaatsen in Duitsland bezoekt en geen zetel of vaste woon- of verblijfplaats in Duitsland heeft, kan een dergelijk repeterende inspectie doeltreffend zijn.

#### 6.7.6 *De rol van de deskundige*

De deskundige is veelal een technische expert, zoals een professor of een octrooigemachtigde (niet zijnde de octrooigemachtigde van de verzoeker). Zijn taak is het om de inspectie binnen de kaders van het inspectiebevel uit te voeren. Hij brengt een rapport uit over het voorwerp van inspectie, inhoudende een feitelijke beschrijving van zaken en/of documenten. De deskundige dient dan ook geen oordeel te vellen over juridische vraagstukken. Hij mag zijn taak zelfstandig uitvoeren.

De deskundige moet zich houden aan de beschreven opdracht en mag deze niet zelfstandig uitbreiden. Hij mag, mits verzocht aan en toegestaan door de rechtbank, het voorwerp van inspectie uit elkaar halen of er monsters van nemen.<sup>100</sup> Ook mag de deskundige een kopie van software of broncode opvragen.<sup>101</sup>

De deskundige legt de beschrijving in principe schriftelijk vast in het rapport. Wanneer inbreukmakende zaken en bij de productie daarvan gebruikte materialen

---

99. Kühnen 2020, par. 74.

100. BGH 1 augustus 2006, GRUR, 2006, 962 (Rohrmuffe) (online geraadpleegd via [dejure.org](http://dejure.org)); Kühnen 2015, p. 170.

101. BGH 20 september 2012, GRUR 2013, 509 (UniBasic-IDOS) (online geraadpleegd via [dejure.org](http://dejure.org)).



en werktuigen dienen te worden beschreven, kan de beschrijving echter ook, indien daartoe een machtiging bestaat, worden vastgelegd op beeld- of geluidsmateriaal, dat bij het rapport wordt gevoegd. In die gevallen gaat het immers vaak om het uiterlijk van die zaken en is het vastleggen van dat uiterlijk op film of foto vaak eenvoudiger en duidelijker dan een schriftelijke beschrijving. Daarnaast kan in plaats van een beschrijving van een ingewikkelde fabricagelijijn of machine worden gedacht aan het kopiëren van een technische tekening daarvan.

#### 6.7.7 *Wraking of vervanging van een deskundige*

Artikel 406 ZPO bepaalt dat deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als waarvoor een rechter kan worden gewraakt, bijvoorbeeld wegens een belangenconflict of indien de deskundige eerder advies heeft gegeven of heeft geschreven over het geschil. De deskundige moet derhalve vrij zijn van verdenkingen wat betreft zijn onpartijdigheid. De wrakingsgronden zijn wettelijk vastgelegd en dienen restrictief te worden geïnterpreteerd. Ook moet in ogenschouw worden genomen dat een deskundige niet hoeft te adviseren, maar uitsluitend een objectieve beschrijving hoeft te geven. Uiteindelijk beslist de rechter. Tegen deze achtergrond kan worden vastgesteld dat wraking van een deskundige slechts zelden voorkomt.

De rechtbank kan een deskundige vervangen of hem de inspectie opnieuw laten uitvoeren op grond van artikel 412 ZPO indien hij de inspectie niet naar behoren heeft vervuld.

#### 6.7.8 *Het verslag van de deskundige*

Het verslag van de deskundige dient binnen een door de rechtbank bepaalde termijn te worden *neergelegd*. Indien deze termijn niet wordt gehaald, kan er zogenaamd *Ordnungsgeld* jegens de deskundige worden bepaald. Ik zie hierin een soort boete die op grond van artikel 411 ZPO niet meer dan 3.000 euro mag bedragen. Echter, de boete wordt pas verschuldigd nadat ook een laatste door de rechtbank gestelde termijn niet is gehaald.

Op het moment van neerlegging van het rapport, en toezending naar de partijen,<sup>102</sup> komt de procedure ex artikel 485 ZPO ten einde.<sup>103</sup>

#### 6.7.9 *De rol van de deurwaarder*

In gevallen waarin er sprake is van een ‘afgedwongen’ inspectie (bijvoorbeeld door middel van een voorlopige voorziening ex artikel 140 PatG) speelt ook de deur-

102. Tenzij het gaat om een inspectiebevel dat ex parte tot stand is gekomen. Dan geldt de procedure zoals beschreven in par. 6.5.4.2.

103. Kühnen 2020, par. 128.

waarder een belangrijke rol. Om naleving van de voorlopige voorziening te kunnen afdwingen dient het verlot te worden betekend, hetgeen veelal door een deurwaarder wordt gedaan.<sup>104</sup> Deze betekening vindt plaats aan de houder van de zaken of documenten die onderwerp zijn van de inspectie en niet noodzakelijkerwijs aan de beweerde inbreukmaker, die immers dan nog onbekend kan zijn.

De deurwaarder is verder noodzakelijk ingeval de deuren gesloten zijn en toegang wordt geweigerd. Zie paragraaf 6.7.3.

#### 6.8 OPHEFFING INSPECTIEBEVEL

In paragraaf 6.6.7 hierboven zijn de (beperkte) mogelijkheden van hoger beroep tegen een afgegeven inspectiebevel beschreven. De vraag is gerechtvaardigd of hiermee is voldaan aan de eisen van de Handhavingsrichtlijn, waarin aan de de verweerder, in ieder geval op eerste gezicht, ruimere mogelijkheden worden toegekend om wijziging of herziening van een afgegeven inspectiebevel te vorderen. Artikel 7 Richtlijn schrijft immers voor dat op verzoek van deze partijen een herziening plaatsvindt, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.<sup>105</sup> Deze bepaling voorziet mijns inziens in een opheffingsprocedure die in alle gevallen ter beschikking zou moeten staan aan de verweerder, en niet alleen wanneer zijn verzoek om geheimhouding van het verslag van de deskundige wordt afgewezen. Ook zou de verweerder zich tot de rechter moeten kunnen wenden om wijziging van het afgegeven inspectiebevel te kunnen verzoeken. Het Duitse civiele procesrecht voorziet thans niet in deze rechtsmiddelen.

#### 6.9 EIS IN DE HOOFDZAAK

De wetgever heeft in artikel 494a ZPO bepaald dat de geïnspecteerde de mogelijkheid heeft om een termijn te stellen waarbinnen de eis in de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt.<sup>106</sup> Een dergelijke termijnstelling kan niet worden aangevochten.<sup>107</sup> Dezelfde mogelijkheid bestaat ook in het kader van de voorlopige voorziening. Zie de artikelen 936 en 926 ZPO.

Indien de termijn niet wordt gehaald, dient de verzoeker de kosten van de geïnspecteerde die zijn gemaakt in verband met de inspectie te vergoeden (zie arti-

---

104. Art. 191 en 192 ZPO.

105. Het gaat hier dus niet om het vervallen van een bewijsbeslag doordat niet tijdig een eis in de hoofdzaak is ingesteld of doordat in de hoofdzaak is beslist dat er geen sprake is van (dreigende) inbreuk, waarover meer in par. 6.9.

106. Vanaf het moment dat de verzoeker ook het rapport heeft kunnen inzien, kan er pas sprake zijn van een termijnstelling. Zie Kühnen 2005, p. 206.

107. BGH 8 juli 2010, MDR 2010, 1144 (online geraadpleegd via dejure.org).

kel 494(a) (1) ZPO) en dient de voorlopige voorziening te worden vernietigd (zie artikel 926 ZPO).

Het lijkt er op het eerste gezicht op dat de Duitse wetgeving niet in lijn is met artikel 7 lid 3 van de Handhavingsrichtlijn. In dit artikel wordt immers voorgeschreven dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben indien de verzoeker niet binnen een redelijke termijn een eis in de hoofdzaak heeft ingediend. Deze termijn wordt door de rechtbank gesteld of anders binnen een termijn van 20 werkdagen of 31 dagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is. In artikel 494a ZPO wordt weliswaar bepaald dat de geïnspecteerde een termijn kan stellen waarbinnen de eis in de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt, maar het deskundigenrapport verliest niet zijn kracht. De inspectie heeft immers reeds plaatsgevonden en kan feitelijk niet meer ongedaan worden gemaakt. In de literatuur wordt dan ook aangenomen dat de termijnstelling op grond van artikel 7 lid 3 van de Handhavingsrichtlijn niet ziet op de inspectie, maar alleen ten aanzien van in beslag genomen monsters, inbreukmakende goederen of bij de inbreuk gebruikte werktuigen of materialen (zoals genoemd in artikel 7 lid 2 van de Handhavingsrichtlijn).<sup>108</sup> Alleen ten aanzien van dergelijke in beslag genomen goederen heeft de geïnspecteerde belang dat als er niet binnen een redelijke termijn duidelijkheid is over wat de verzoeker gaat doen (wel of niet een hoofdzaak starten), hij de betreffende goederen terug moet kunnen krijgen. Vreemd is overigens wel dat ik in de literatuur en jurisprudentie geen instrumenten heb aangetroffen waarmee dergelijke bijkomende beslagmaatregelen kunnen worden verzocht.<sup>109</sup>

#### 6.10 VERVAL VAN HET INSPECTIEBEVEL

Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 6.9 is van verval van de inspectie geen sprake indien niet tijdig een eis in de hoofdzaak wordt ingesteld. De inspectie heeft plaatsgevonden en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

#### 6.11 SCHADELOOSSTELLING GEÏNSPECTEERDE

In artikel 7 lid 4 van de Handhavingsrichtlijn is nader ingevuld onder welke omstandigheden de rechter degene die een bewijsbeschermende maatregel heeft getroffen, kan gelasten tot het betalen van een passende schadeloosstelling. Dat is het geval (1) wanneer die maatregel is herroepen c.q. opgeheven, (2) wanneer die maatregel is vervallen wegens enig handelen of nalaten van de beslaglegger, of

---

108. Kühnen 2005, p. 206.

109. Zie par. 6.2 hierboven.

(3) wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een IE-recht is.<sup>110</sup>

Artikel 7 lid 4 van de Handhavingsrichtlijn is geïmplementeerd in artikel 140 (c) (5) PatG. Op grond hiervan kan de verzoeker worden veroordeeld om schadevergoeding te betalen aan de geïnspecteerde indien komt vast te staan dat er geen (dreigende) inbreuk heeft plaatsgevonden. De geïnspecteerde zal dat wel moeten bewijzen. Veelal zal een vonnis, waar geen rechtsmiddelen meer tegen openstaan, volstaan als bewijs dat er geen inbreuk heeft plaatsgevonden. Het kan ook op een andere wijze worden bewezen, maar het moet vaststaan dat de beschuldigingen aan het adres van de geïnspecteerde onjuist zijn gebleken. Zo niet, dan is er geen ruimte voor schadevergoeding.<sup>111</sup>

Voorts zal de geïnspecteerde moeten aantonen dat hij door de inspectie schade heeft geleden. Er moet aldus een causaal verband zijn tussen de schade en de inspectie.<sup>112</sup> Van risicoaansprakelijkheid is dus geen sprake.

#### 6.12 INSPECTIE BIJ DERDEN

Een inspectiebevel kan niet jegens derden worden verkregen indien zij niet direct of indirect betrokken zijn bij de beweerde (dreigende) inbreuk. Met andere woorden, alleen jegens diegenen tegen wie een vordering met betrekking tot de (dreigende) inbreuk kan worden ingesteld, kan ook een inspectiebevel worden verkregen. Ook het op onrechtmatige wijze betrokken zijn bij inbreuk (zonder dat de betreffende (rechts)persoon voorbehouden handelingen verricht) volstaat.<sup>113</sup>

#### 6.13 ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS

Op basis van het Duitse systeem is het niet goed denkbaar dat de verzoeker het bewijs via het deskundigenrapport al heeft verkregen en later alsnog de grondslag aan de inspectie komt te ontvallen.<sup>114</sup> Van 'onrechtmatig verkregen bewijs' zal dus zelden of nooit sprake zijn. Deichfuss betoogt echter dat in het zeldzame geval de grondslag van de inspectie wegvalt en de verzoeker het rapport al heeft kunnen inzien, er een verbod heeft te gelden voor het verdere gebruik ervan.<sup>115</sup>

---

110. Voor andere voorlopige maatregelen is een gelijklopende bepaling opgenomen in art. 9 lid 7 Richtlijn.

111. Kühnen 2020, par. 177 e.v.

112. Kühnen 2020, par. 184 e.v.

113. Kuta 2017, p. 73.

114. Zie voetnoot 56 van Deichfuss 2015.

115. Deichfuss 2015, p. 10.

## 6.14 INSPECTIEBEVEL TER ZAKE INBREUK IN HET BUITENLAND

Het inspectiebevel staat uitsluitend open voor houders van in Duitsland geldige IE-rechten.<sup>116</sup>

## 6.15 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Duitsland heeft ervoor gekozen om artikel 7 van de Richtlijn te implementeren door het inspectiebevel waarmee de rechtspraktijk reeds lang bekend was, in een nieuw jasje te steken. De vraag is echter of daarmee is voldaan aan de plicht die artikel 7 aan de lidstaten oplegt. Of dienen er meer onmiddellijke voorlopige maatregelen mogelijk te zijn dan alleen het inspectiebevel? Ik zou menen dat het ook mogelijk moet zijn om litigieuze goederen fysiek in beslag te nemen, alsmede de bij de productie gebruikte materialen, werktuigen en documenten. Het uitsluitend mogen beschrijven van zaken, al dan niet aangevuld met monsterneming, lijkt mij niet 'afdoende' in de zin van de Richtlijn.

Toch is het inspectiebevel behoorlijk doeltreffend te noemen. Vooral in octrooi-geschillen waarbij er bijvoorbeeld een mogelijk inbreukmakende werkwijze moet worden beschreven, komt het inspectiebevel van pas. Er is dan ook geen discussie over het doel en de strekking van het inspectiebevel. Overigens is het inspectiebevel niet uitsluitend voorbehouden aan IE-geschillen, en kan het ook buiten het IE-domein worden ingezet. Daarbij gaat het ontegenzeggelijk uitsluitend om bewijsvergaring.

Ook de ex parte procedure om toegelaten te worden tot het inspectiebevel maakt het inspectiebevel tot een effectieve maatregel, met inachtneming van de belangen van de verweerder. Inspectie is mogelijk bij een voldoende waarschijnlijkheid van de beweerde inbreuk (zie paragraaf 6.5.2) en wanneer is voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (zie paragraaf 6.5.3). Deze eisen omvatten een belangenafweging waarbij de belangen van de geïnspecteerde op geheimhouding van zijn vertrouwelijke informatie worden meegewogen. Daarnaast worden de belangen van de geïnspecteerde op geheimhouding ook beschermd door een zorgvuldige afbakening van het voorwerp van de inspectie. Een geïnspecteerde hoeft dan ook alleen die maatregelen te dulden die in het bevel zijn beschreven. Het inspectiebevel geeft dus geen recht op een algemene doorzoeking, maar uitsluitend het recht om voldoende bepaalde zaken of bescheiden te mogen inspecteren.<sup>117</sup> Eventuele 'bijvangst' wordt hierdoor voorkomen.

De belangrijkste waarborg is echter dat er een onafhankelijke door de rechtbank benoemde deskundige wordt aangesteld om de inspectie uit te voeren, en de verzoeker zelf niet betrokken is bij de inspectie. De deskundige wordt begeleid door

116. Kühnen 2020, par. 21; Kuta 2017, p. 74.

117. Deichfuss 2015, p. 4.

de advocaat en/of octrooigemachtigde van de verzoeker, en zij krijgen een geheimhoudingsplicht opgelegd. De deskundige mag zijn rapport uitsluitend aan de rechtbank doen toekomen en dient hierover ook naar derden geheimhouding te betrachten.

Normaal gesproken wordt in de procedure van artikel 485 ZPO het deskundigenrapport *direct* na oplevering aan beide partijen (en dus ook aan de verzoeker) ter beschikking gesteld. Bij het Düsseldorfer Verfahren – en deze procedure wordt in de praktijk het meeste toegepast op inspectiebevelen – dient eerst de rechtbank een beslissing te nemen over de mogelijke geheimhoudingsbezwaren van de geïnspecteerde.<sup>118</sup> Daartoe wordt het rapport eerst ter beschikking gesteld aan de geïnspecteerde. Hij kan dan de rechtbank van zijn eventuele geheimhoudingsbezwaren schriftelijk in kennis stellen. Dit stelt de rechtbank in staat de eventuele geheimhoudingsbezwaren van de verweerder mee te nemen in de beslissing van de rechtbank. De rechtbank dient immers een afweging van de wederzijdse belangen te maken alvorens te beslissen over de vrijgave van het deskundigenrapport en, zo ja, welke delen ervan eventueel geanonimiseerd of weggelaten dienen te worden. Deze procedure vindt plaats zonder dat de verzoeker daarbij aanwezig is. Alleen zijn advocaat en/of octrooigemachtigde mogen aanwezig zijn. Dat is bijzonder effectief, omdat daardoor wel sprake is van *equality of arms*, maar de betreffende informatie niet voordat er rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden in handen komt van de verzoeker.

Indien naar voorlopig oordeel sprake is van inbreuk of inbreuk in de rede ligt, dienen de geheimhoudingsbezwaren principieel minder zwaar te wegen dan de belangen van de IE-rechthebbende bij handhaving van zijn IE-rechten.<sup>119</sup> Het rapport zal niet worden vrijgegeven aan de verzoeker indien de rechtbank voorshands van oordeel is dat er geen sprake is van inbreuk.<sup>120</sup>

---

118. OLG Düsseldorf 14 januari 2009, InstGE 10, 198 (Zeitversetztes Fernsehen).

119. Deichfuss 2015, p. 8.

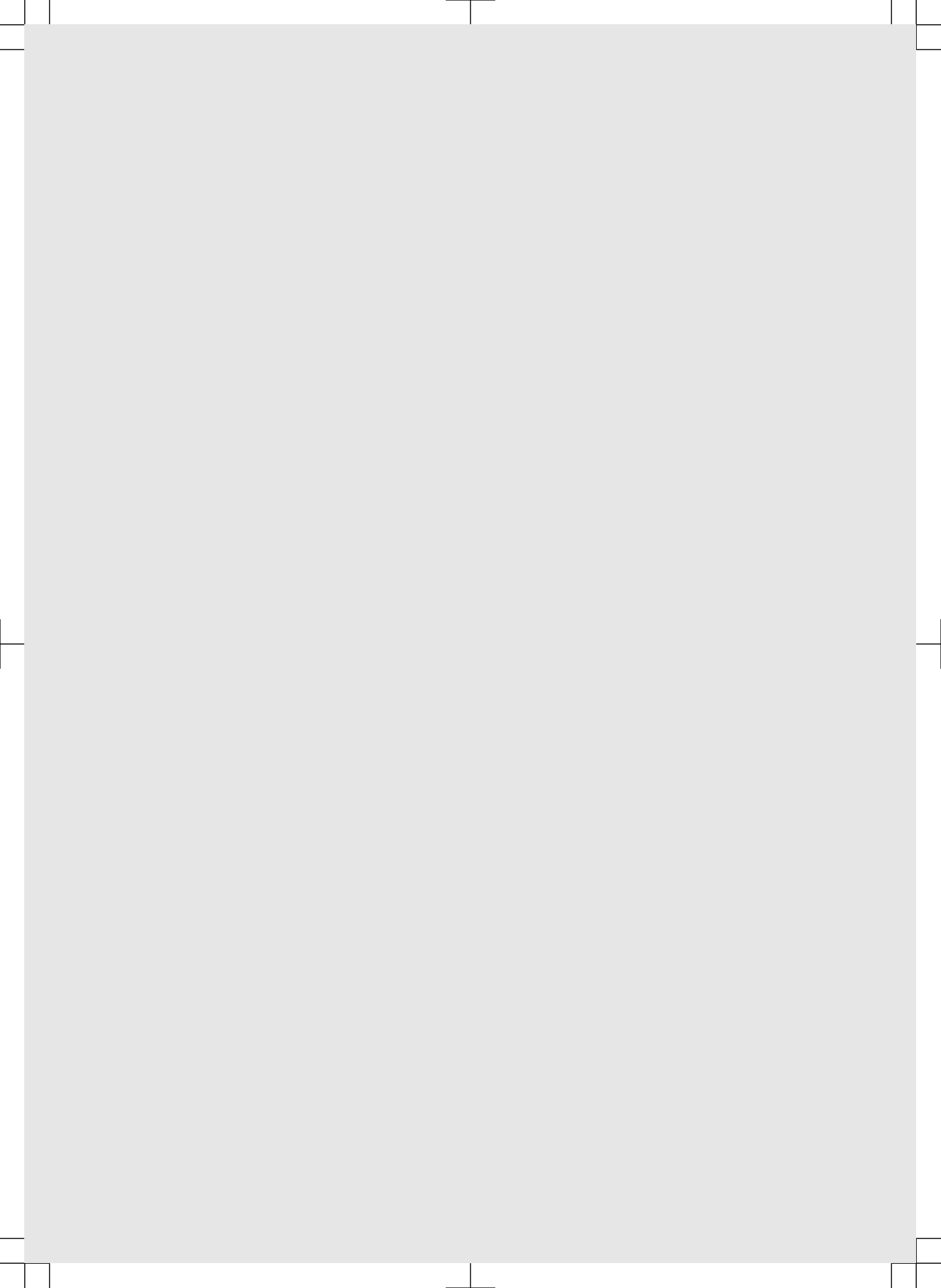
120. OLG Düsseldorf 19 september 2007, InstGE 8, 186 (Klinkerriemchen II).



DEEL III

NEDERLAND





## 7.1

## ALGEMENE ASPECTEN VAN HET NEDERLANDSE CIVIELE PROCESRECHT

Het civiele procesrecht in Nederland kent van oudsher een grote mate van autonomie toe aan procespartijen. Procespartijen kunnen in beginsel zelf bepalen wat het feitelijk kader van het geschil is waarbinnen de rechter een oordeel dient te geven. Zo bepaalt artikel 24 Rv dat de rechter de zaak onderzoekt en beslist op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De rechter mag deze grondslag niet aanvullen met overige feiten en omstandigheden. Daarmee zou hij buiten de door partijen getrokken grenzen van de rechtsstrijd treden.<sup>1</sup> Op basis van dit beginsel wordt ook wel aangenomen dat de Nederlandse civiele rechter 'lijdelijk' is.

De autonomie van partijen in het Nederlandse civiele proces is echter niet absoluut. Binnen de door hen bepaalde feitelijke kaders zijn partijen verplicht op grond van artikel 21 Rv de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Feiten die van belang zijn mogen niet worden achtergehouden of bewust verkeerd worden weergegeven. Partijen dienen dus ook feiten die ongunstig zijn voor hun eigen positie naar waarheid en volledig aan te voeren.<sup>2</sup> Dat betekent dat naast de waarheidsplicht partijen ook een mededelingsplicht hebben. Deze algemene mededelingsplicht is nader geconcretiseerd in artikel 111 lid 3 Rv, waarin is bepaald dat de verzoeker ook de bekende verweren van de verweerder in de dagvaarding uiteenzet, alsmede aangeeft over welke bewijsmiddelen hij beschikt ter weerlegging van deze verweren. De spiegelbeeldige eis geldt ook voor de verweerder op grond van artikel 128 lid 5 Rv.

Op grond van artikel 22 Rv heeft de rechter voorts een discretionaire bevoegdheid om in alle gevallen en in elke stand van het geding partijen of een van hen te bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking heb-

1. MvT, Parl. Gesch. Herz. Rv., p. 161.

2. HR 4 oktober 1996, NJ 1998/45.

bende bescheiden over te leggen. Partijen kunnen dit weigeren indien daarvoor gewichtige redenen zijn. De rechter beslist of de weigering gerechtvaardigd is, bij gebreke waarvan hij daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. Partijen kunnen de rechter verzoeken om van deze discretionaire bevoegdheid gebruik te maken, maar hij is niet gehouden om op het verzoek in te gaan. Ook hoeft hij geen beslissing op het verzoek te geven.<sup>3</sup>

Ook krachtens artikel 162 Rv kan de rechter in de loop van de procedure partijen bevelen bepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen. Artikel 162 Rv is een species van artikel 22 Rv en ziet op openlegging van boeken, bescheiden en geschriften die partijen ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren. Partijen kunnen ook weigeren aan een bevel ex artikel 162 Rv te voldoen indien daarvoor gewichtige redenen zijn. Indien de rechter – net als bij een bevel ex artikel 22 Rv – oordeelt dat de weigering niet gerechtvaardigd is, geldt als enige sanctie dat de rechter uit die weigering de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. De weigerende partij zal niet alsnog verplicht worden aan het bevel te voldoen. Gezien het beperkte soort bescheiden waarvan op grond van artikel 162 Rv openlegging kan worden bevolen – namelijk alleen geschriften die partijen verplicht zijn te houden –, biedt dit middel weinig soelaas voor de IE-praktijk. Daarentegen is het bereik van een bevel ex artikel 22 Rv aanzienlijk ruimer.

Hoewel de instrumenten van de artikelen 22 en 162 Rv op papier krachtig zijn, zie ik helaas in de IE-rechtspraktijk weinig voorbeelden waarin van deze bevoegdheden door de rechter gebruik is gemaakt.<sup>4</sup> In mijn ogen zijn deze maatregelen papieren tijgers geworden. Dat ligt mijns inziens niet aan het gebrek aan effectiviteit van deze maatregelen. Ik vermoed dat het ligt aan de manier van werken van de rechterlijke macht. Er wordt door de rechter(s) pas enkele dagen voor de zitting voor het eerst naar de stukken gekeken. Tot die tijd hebben partijen weliswaar reeds (vaak uitvoerige) processtukken gewisseld, maar deze stukken worden op dat moment niet door de rechter(s) meegelezen. Dat betekent dat een rechter pas daags voor de zitting weet of er voor de juiste beoordeling van de zaak behoefte is aan aanvullende informatie of aanvullende bescheiden. Dat is eigenlijk te laat, omdat partijen doorgaans na de zitting een eindbeslissing wensen. Ook de rechterlijke macht streeft ernaar om zaken zo snel als mogelijk tot een eindbeslissing te brengen. Het is dan mijns inziens erg verleidelijk om de zaak te beslissen op de reeds voorliggende feiten, en niet om aanvullende informatie of bescheiden te vragen. Dat laatste zou immers veelal betekenen dat er een tussenvonnis wordt gewe-

- 
3. Parl. Gesch. Burg. Procesrecht, Van Mierlo e.a., p. 157. Ik acht het overigens mogelijk dat in kort geding een bevel versterkt met een dwangsom kan worden opgelegd aan een partij die weigert te voldoen aan een rechterlijke instructie ex artikel 22 of 162 Rv.
  4. Op 22 januari 2020 heeft de rechtbank Den Haag in een octrooizaak via een rolbeslissing een bevel afgegeven tot overlegging van bescheiden op de voet van artikel 22 Rv (met oplegging van een vertrouwelijkheidsregime). Zie onder meer Rb. Den Haag 4 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11108). Een dergelijke toepassing van artikel 22 Rv blijft echter zeldzaam in IE-zaken.

zen en dat beide partijen na het overleggen van de aanvullende informatie of bescheiden nog schriftelijk hierop mogen reageren. Niet alleen wordt de procedure daardoor ernstig vertraagd, ook de kosten van de procedure zullen verder oplopen. In de praktijk zie ik dan ook dat partijen het initiatief aan zichzelf houden en bij bewijsnood overgaan tot één of meer van de volgende bewijsvergaringinstrumenten.

## 7.2 BEWIJSVERGARINGINSTRUMENTEN

### 7.2.1 *Voorlopig getuigenverhoor en getuigenverhoor*

In alle gevallen waarin bewijs door getuigen is toegelaten, is het ook mogelijk om een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken (artikel 186 Rv). Op deze manier kan worden voorkomen dat bewijs verloren raakt en kan de verzoeker zijn procespositie beter bepalen alvorens hij al dan niet een procedure entameert. Ook kan hij achterhalen tegen wie hij de procedure zal moeten inleiden. Het betreft een zelfstandige verzoekschriftprocedure die voorafgaand aan of tijdens een procedure kan worden geëntameerd. Hoewel artikel 186 Rv bepaalt dat de rechter een voorlopig getuigenverhoor *kán* bevelen, komt hem ten aanzien van een verzoek om een dergelijk bevel in elk geval geen discretionaire bevoegdheid toe.<sup>5</sup> In beginsel heeft de verzoeker recht op een dergelijk verhoor, behoudens het bestaan van een afwijzingsgrond zoals een gebrek aan belang, misbruik van bevoegdheid, strijd met de goede procesorde of een ander zwaarwichtig belang.<sup>6</sup>

De toewijsbaarheid van de vorderingen in de (in te stellen) hoofdzaak, zoals bijvoorbeeld de vorderingen wegens inbreuk op een IE-recht, liggen niet ter inhoudelijke toetsing voor.<sup>7</sup> Dit betekent ook dat bijvoorbeeld de geldigheid van het IE-recht niet vooraf behoeft te worden beoordeeld. Een octrooiaanvraag zal echter in beginsel onvoldoende grondslag bieden voor toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht, nu op basis van een aanvraag ook geen (inbreuk)vordering kan worden ingesteld.<sup>8</sup>

Een voordeel van een voorlopig getuigenverhoor is dat de verzoeker in principe direct kennisneemt van de door de getuigen verstrekte informatie. Door middel van een getuigenverhoor kan bijvoorbeeld direct informatie worden verkregen over de kenmerken van een vermeend inbreukmakend product of de vermeende inbreukmakende werkwijze. Ook mogelijke bedrijfsgeheimen kunnen op deze wijze in handen komen van de verzoekende partij. De vraag rijst of er in verband met de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsgeheimen een ‘verschoningsrecht’

5. Zie Van Nispen 2018 (T&C Rv), art. 186 Rv, aant. 4.

6. HR 11 februari 2005, NJ 2005/442 (Frog/Floriade); HR 19 december 2003, NJ 2004/584 (Wustenhoff/Gebuis).

7. Vergelijk HR 6 juni 2008, NJ 2008/323 (X/Staat).

8. Vergelijk HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (Enka/Dupont).

bestaat.<sup>9</sup> Het is immers bepaald niet ondenkbaar dat bedrijfsgeheimen via een getuigenverhoor in de handen van de concurrent kunnen komen. Maar in de rechtspraktijk zijn nauwelijks voorbeelden te vinden waarin deze situaties zijn geadresseerd. Zo heeft een Haagse voorzieningenrechter geoordeeld dat het bewijsthema van het getuigenverhoor voldoende was bepaald nadat de verzoeker had verklaard dat hij de vragen die hij aan de getuigen wilde stellen, vooraf schriftelijk aan de rechter-commissaris en de wederpartij zou toezenden, met het recht op commentaar. Hiermee zou de kans dat bedrijfsgeheimen worden onthuld tijdens het getuigenverhoor tot een minimum worden beperkt, volgens de voorzieningenrechter van dienst. Overigens werd overwogen dat het belang van de verzoeker bij een voorlopig getuigenverhoor zwaarder weegt dan het belang van de gerekwestreerde om bedrijfsgeheimen af te schermen.<sup>10</sup> Ik meen dat aan getuigen geen 'verschoningsrecht' toekomt ten aanzien van bedrijfsgeheimen. Bovendien kunnen getuigen, veelal werknemers, ook niet zelfstandig bepalen wanneer er sprake is van een bedrijfsgeheim. Het beschermen van bedrijfsgeheimen via een verschoningsrecht voor getuigen zal dan ook in veel gevallen op praktische bezwaren stuiten. Deze problematiek laat zich het beste adresseren in het verlot tot het houden van een (voorlopig) getuigenverhoor. Het gaat hier om een zelfstandige verzoekschriftprocedure op tegenspraak waarin een verweerschrift kan worden ingediend door de gerekwestreerde (als die er is). Ook kan er een mondelinge behandeling plaatsvinden. Hoewel het uitgangspunt is dat in beginsel een getuigenverhoor moet worden bevolen, zijn er uitzonderingsgronden, zoals een beroep op een ander zwaarwegend belang.<sup>11</sup> Het belang om geen bedrijfsgeheimen te laten onthullen via een getuigenverhoor kan in mijn ogen een ander zwaarwegend belang zijn.<sup>12</sup> Zeker in de fase waarin nog geen voorlopig inhoudelijk oordeel kan worden gegeven over de vordering die gesteund moet worden door het via het getuigenverhoor te vergaren bewijs, kan in bepaalde gevallen deze belangenafweging in het voordeel van gerekwestreerde uitvallen. Dat betekent overigens niet dat het verzoek tot het houden van een getuigenverhoor dan altijd moet worden afgewezen. De belangenafweging van de rechter kan bijvoorbeeld leiden tot een nauwere afbakening van het bewijsthema teneinde onthulling van bedrijfsgeheimen te voorkomen. Vereist is dan wel dat de gerekwestreerde kan onderbouwen dat de informatie die hij wil beschermen daadwerkelijk heeft te gelden als een bedrijfsgeheim, en dat hij voldoende bepaald kan aangeven welke vragen zouden kunnen leiden tot de onthulling van deze informatie.

Een groot nadeel van het voorlopig getuigenverhoor is dat het voor alle betrokkenen zeer tijdrovend is. Bovendien zijn getuigen vaak niet vrij van diverse belan-

9. Van der Korst 2007, p. 134 e.v.; Gielen 1999, p. 73 e.v.

10. Pres. Rb. Den Haag 20 december 2000, IER 2001/29.

11. HR 11 februari 2005, NJ 2005/442 (Frog/Floriade); HR 19 december 2003, NJ 2004/584 (Wustenhoff/Gebuis).

12. Vergelijk HR 29 maart 1985, NJ 1985, 242 (Enka/Du Pont), waarover Gielen 1999, p. 65 e.v.

genconflicten en beïnvloeding van buitenaf. Ook de waarneming van getuigen, zoals van alle mensen, is vaak onvolledig en selectief. Dat maakt het lastig om duidelijk en consistent getuigenbewijs te vergaren. Tot slot vormt het proces-verbaal waarin het verhoor wordt samengevat vaak geen volledige en soms ook geen juiste weergave van het verhoor, welk manco opgelost zou kunnen worden door vastlegging op bandopnames.<sup>13</sup>

In een reeds aanhangige procedure kan de rechter op grond van artikel 166 lid 1 Rv ambtshalve of op verzoek van een van de partijen ook een getuigenverhoor gelasten. In beginsel zal de rechter in eerste aanleg altijd en zo vaak als een partij dat verzoekt een getuigenverhoor moeten bevelen. Een bewijsaanbod dient wel aan bepaalde criteria te voldoen. Het aanbod moet ter zake dienend zijn, hetgeen zoveel betekent als dat de ten bewijze aangeboden feiten ook door de wederpartij betwist moeten zijn en tot beslissing van de zaak kunnen leiden. Voorts mag een bewijsaanbod niet te vaag zijn en moet het aanbod voldoende gespecificeerd zijn.

Het getuigenverhoor wordt bevolen bij tussenvonnis.<sup>14</sup> De getuigen leggen ter zitting een verklaring af omtrent hetgeen hen uit eigen waarneming bekend is.<sup>15</sup> Partijen kunnen zelf ook als getuige optreden, maar een dergelijke getuigenverklaring heeft alleen bewijskracht omtrent door haar te bewijzen feiten als het dient ter aanvulling van onvolledig bewijs.<sup>16</sup>

### 7.2.2 *Voorlopig deskundigenbericht en deskundigenbericht*

Een partij kan haar bewijspositie ook versterken door een verzoek in te dienen tot een (voorlopig) bericht of verhoor van deskundigen (artikelen 194 en 202 Rv).

Er is een duidelijk verschil tussen enerzijds het voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv en anderzijds het deskundigenbericht ex artikel 194 Rv. Wat betreft het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv bestaat voor de rechter geen discretionaire bevoegdheid.<sup>17</sup> In beginsel heeft de verzoeker dus recht op een voorlopig deskundigenbericht, behoudens het bestaan van een afwijzingsgrond zoals gebrek aan belang, misbruik van bevoegdheid, strijd met de goede procesorde of een ander zwaarwichtig belang.<sup>18</sup> Het is eveneens toelaatbaar een voorlopig deskundigenbericht uit te lokken ter inschatting van de proceskansen van een al dan niet reeds gestarte bodemprocedure.<sup>19</sup> Blijken die kansen na de voorlopige bewijslevering gering te zijn, dan zal de partij die het bericht heeft verzocht waarschijnlijk afzien van (verder) procederen in de

13. Hoyng 1991, p. 108.

14. Art. 166 lid 2 Rv.

15. Art. 163 Rv.

16. Pitlo e.a. 2004, nr. 73-74. Zie artikel 164 lid 2 Rv.

17. Zie Beenders 2018 (T&C Rv), art. 202 Rv, aant. 4.

18. HR 11 februari 2005, NJ 2005/442 (Frog/Floriade); HR 19 december 2003, NJ 2004/584 (Wustenhoff/Gebuis).

19. Vergelijk HR 26 september 2008, NJ 2008/521 (Van Buul/Telstar).

hoofdzaak. Bij de beoordeling van een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht ligt de toewijsbaarheid van de vorderingen in de (in te stellen) hoofdzaak dus niet ter inhoudelijke toetsing voor.<sup>20</sup> Een voorlopig deskundigenbericht kan op grond van artikel 203 Rv ook worden verzocht terwijl er reeds een hoofdzaak aanhangig is. Dan lopen er dus twee zelfstandige procedures tegelijkertijd, te weten de reeds aanhangige hoofdzaak en de procedure strekkend tot het verkrijgen van het voorlopige deskundigenbericht.<sup>21</sup>

Een partij kan ook in een lopende procedure de rechter verzoeken<sup>22</sup> om een deskundigenbericht te gelasten. Dan hoeft er dus geen separate procedure te worden geïnitieerd, maar vindt het deskundigenbericht plaats binnen de reeds aanhangige procedure. Bij het 'gewone' deskundigenbericht heeft de rechter wel een ruime beoordelingsvrijheid. De rechter mag ook ambtshalve een deskundige benoemen, ook als geen der partijen hierom heeft verzocht. In cassatie kan niet worden geklaagd over afwijzing van een partijverzoek en evenmin over het niet gebruiken van de ambtshalve bevoegdheid van de rechter om een deskundige te benoemen.<sup>23</sup> De rechter mag dus zelf bepalen of hij meent dat een deskundige moet worden benoemd en is niet verplicht om een aanbod tot deskundigenbewijs toe te staan.<sup>24</sup> Hij zal zijn afwijzing wel deugdelijk moeten motiveren.<sup>25</sup>

In principe zal de verzoeker direct kennisnemen van het verslag van de deskundige. De rechtbank Den Haag legde in een vonnis uit 2008 daaraan echter restricties op. Zo bepaalde de rechtbank dat de verzoeker niet bij het deskundigenonderzoek aanwezig mocht zijn. Bovendien werd bevolen dat het deskundigenrapport in eerste instantie alleen aan de verweerder zou worden voorgelegd en dat hij zich vervolgens binnen een bepaalde termijn kon verzetten tegen openbaarmaking van (delen van) het rapport aan de verzoeker, voor zover het ging om vertrouwelijke gegevens die de verzoeker niet nodig had.<sup>26</sup> Van belang voor dit onderzoek is om vast te stellen dat de procedure van het deskundigenbericht weliswaar waarborgen zou kunnen omvatten voor de bescherming van vertrouwelijke informatie (zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde uitspraak van de rechtbank Den Haag), maar dat deze waarborgen niet zo ver strekken dat het doel van het deskundigenbericht niet gerealiseerd kan worden. Anders gezegd, alleen vertrouwelijke gegevens die buiten het probandum van het deskundigenbericht vallen, mogen buiten het rapport worden gehouden dat ter beschikking wordt gesteld aan partijen. Ook is van belang dat bij een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht geen inhou-

20. Vergelijk HR 6 juni 2008, NJ 2008/323 (X/Staat).

21. Beenders 2018 (T&C Rv), art. 203 Rv, aant. 2.

22. Aangenomen moet worden dat de term 'op verzoek' niet betekent dat dit een zelfstandige verzoekschriftprocedure betreft. De regels omtrent verzoekschriften zijn dan ook niet van toepassing. Zie Beenders 2018 (T&C Rv), art. 194 Rv, aant. 2.

23. HR 8 april 1994, NJ 1994/550.

24. HR 6 december 2002, NL 2002/63.

25. HR 10 februari 1984, NJ 1986/793.

26. Zie Rb. Den Haag 13 oktober 2008, IEPT20081013.

delijke beoordeling van de toewijsbaarheid van de vorderingen in de (in te stellen) hoofdzaak plaatsvindt.<sup>27</sup> Daardoor is er voor een verweerder nauwelijks ruimte om niet-inbreuk- of nietigheidsargumenten aan te voeren teneinde zich te verweeren tegen een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht.

Er geldt een medewerkingsplicht voor partijen op grond van artikel 198 lid 3 Rv. Indien partijen hun medewerking aan het onderzoek van de deskundigen niet verlenen, kan de rechter daaruit de gevolgtrekkingen maken die hij geraden acht.

Het verslag van een deskundige kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden. De rechter bepaalt in zijn beschikking de termijn waarbinnen de deskundige zijn verslag moet indienen ter griffie of de datum van de zitting waarop de deskundige mondeling zijn verslag moet doen.<sup>28</sup>

Belangrijk is om op deze plaats nog op te merken dat op grond van artikel 203 lid 3 Rv een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht ook ex parte kan worden behandeld in gevallen van onverwijlde spoed of als de wederpartij (nog) onbekend is. Dit geeft ook mogelijkheden voor de IE-rechthebbende die in bewijsnood verkeert.

In het algemeen heeft mijns inziens te gelden dat de procedure van het voorlopige deskundigenbericht zeer geschikt is voor bewijsvergaring, ook in IE-zaken. Toch ken ik geen voorbeelden uit de literatuur of jurisprudentie, maar ook niet uit mijn eigen praktijk, waarin het voorlopige deskundigenbericht is ingezet voor het vergaren van bewijs. De voordelen van de procedure voor de IE-rechthebbende zijn echter onmiskenbaar.

### 7.2.3 *Plaatsopneming en bezichtiging*

Een ander bewijsvergaringsinstrument is de plaatsopneming en bezichtiging, zoals neergelegd in artikel 201 Rv. Het gaat hier om een discretionaire bevoegdheid die de rechter op verzoek of ambtshalve kan uitoefenen.<sup>29</sup> Een rechter heeft op grond van artikel 201 lid 3 Rv toegang tot elke plaats. Hij kan ter plaatse getuigen horen. Partijen worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen. Uit het proces-verbaal dat door de rechter die de verrichting heeft gedaan wordt opgemaakt, moet blijken of aan het voorschrift tot wederhoor is voldaan.<sup>30</sup>

Wat betreft de *voorlopige* plaatsopneming en bezichtiging wordt aangenomen dat – anders dan voor het voorlopig getuigenverhoor en deskundigenbericht – er eveneens een discretionaire bevoegdheid is voor de rechter. Dat betekent dat er geen plicht zou bestaan voor de rechter om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Het bewijs door plaatsopneming of bezichtiging is vervangbaar door met

27. Vergelijk HR 6 juni 2008, NJ 2008/323 (X/Staat).

28. Zie art. 197 en 198 Rv voor de procedure van het deskundigenonderzoek.

29. Beenders 2018 (T&C Rv), art. 201 Rv, aant. 2.

30. Art. 201 lid 4 Rv.



name getuigen- en deskundigenbewijs.<sup>31</sup> Dat maakt de voorlopige plaatsopneming en bezichtiging tot een minder doeltreffend instrument om bewijs te vergaren. Daarnaast voorziet de wet niet in de mogelijkheid om een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging ex parte te verzoeken. Het ontbreken van deze mogelijkheid draagt eveneens niet bij aan de doeltreffendheid van deze maatregel. Tot slot: een rechterlijke macht die stelselmatig overbelast is, heeft weinig tijd voor 'field trips', hoe nuttig dit ook zou kunnen zijn in het kader van waarheidsvinding. Daardoor zal naar verwachting een verzoek tot het houden van een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging niet direct met open armen worden ontvangen.

#### 7.2.4 *Exhibitieplicht*

##### 7.2.4.1 *Inleiding*

Een partij die in bewijsnood verkeert, kan voorts een beroep doen op de exhibitieplicht van artikel 843a Rv. Dit artikel bepaalt dat degene die daarbij rechtmatig belang heeft, inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij partij is. Dit instrument ligt in het verlengde van de hierboven besproken rechterlijke bevoegdheden van de artikelen 22 en 162 Rv. Bij deze laatstgenoemde artikelen is een procespartij afhankelijk van de discretionaire beoordeling van de rechter, terwijl hij op grond van artikel 843a Rv het heft in eigen hand kan nemen. Immers, indien aan de vereisten van artikel 843a Rv is voldaan, kan hij een andere partij via de rechter *dwingen* om inzage in, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden te verschaffen. Dit is in de praktijk een effectief instrument gebleken en daarom ook ruim omarmd. De exhibitieplicht van artikel 843a Rv is bovendien van groot praktisch belang voor de bewijsbeslagpraktijk in Nederland. In de rechtspraak is immers de praktijk ontwikkeld dat er pas inzage in het via het bewijsbeslag vergaarde bewijs kan worden verkregen na het instellen van een vordering ex artikel 843a Rv. Of dit rechtens juist is, en welke invloed dit in de praktijk heeft, zal ik behandelen in paragraaf 7.4.2.1 e.v. Nu zal ik eerst uitgebreider stilstaan bij het inzage-instrument en de cumulatieve voorwaarden die daarvoor gelden.

##### 7.2.4.2 *Rechtsbetrekking conform artikel 843a Rv en conform artikel 1019a jo. artikel 843a Rv*

Het moet op de eerste plaats gaan om bescheiden die een *rechtsbetrekking* betreffen. Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 843a Rv volgt dat onder de term 'rechtsbetrekking' ook een verbintenis uit onrechtmatige daad valt.<sup>32</sup> Dat betekent dat ook reeds voor de inwerkingtreding van de Richtlijn dit instrument inzetbaar was voor een vermeende inbreuk op IE-rechten. Met de implementatie van de

31. Beenders 2018 (T&C Rv), art. 202 Rv, aant. 4.

32. Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26855, 5, p. 78-79.

Richtlijn is dit ook in de wet zelf opgenomen. Lid 1 van artikel 1019a Rv bepaalt nu expliciet dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

De vraag rijst in welke mate een rechtsbetrekking dient te worden gesubstantieerd om te voldoen aan het vereiste van artikel 843a Rv. De rechtspraak en literatuur geven op dit punt inmiddels een diffuus beeld. Dat komt mijns inziens doordat met de komst van de Richtlijn een strenger criterium voor exhibitie is geïntroduceerd dan het criterium dat vóór de Richtlijn gold voor een inzagevordering ex artikel 843a Rv. In artikel 6 lid 1 van de Richtlijn is namelijk bepaald dat lidstaten ervoor zorg dragen dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de partij *die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen*, en voor de staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak in AIB/Novisem dit criterium als volgt uitgelegd:

‘4.1.5 Uit het voorgaande volgt dat aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 1019a Rv in verbinding met art. 843a Rv – in geval van betwisting – niet reeds is voldaan indien (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom onderbouwd is gesteld. Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.

De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art. 1019a Rv als een “voldoende” mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering.

De in de feitenrechtspraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid geeft geen blijk van miskenning van het voorgaande.’<sup>33</sup>

Voor een exhibitievordering op grond van artikel 1019a jo. artikel 843a Rv heeft dus sinds dit arrest te gelden dat de (dreigende) inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht *voldoende aannemelijk* moet zijn.<sup>34</sup> Dit is ontegenzeggelijk een zwaardere eis dan de eis die in de pre-Handhavingsrichtlijnrechtspraak werd toegepast op de

33. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. Ch. Gielen, BIE 2016/3, m.nt. T.F.W. Overdijk (AIB/Novisem).

34. Zie ook Ekemans 2016, p. 50 e.v.

commune exhibitievordering ex artikel 843a Rv, waarbij überhaupt *het bestaan van* de rechtsbetrekking niet eens in rechte hoefde vast te staan.<sup>35</sup> Het leek mij niet juist dat voor een ‘blote toepassing’ van artikel 843a Rv een strenger criterium wordt toegepast dan de wetgever voor ogen heeft gehad.<sup>36</sup> Alleen als het gaat om een exhibitie in verbinding met artikel 1019a Rv, zo redeneerde ik, is het juist om het strengere criterium toe te passen, ook omdat via artikel 1019a Rv meer – en ingrijpender – bewijs kan worden vergaard dan via artikel 843a Rv, waarbij het uitsluitend kan gaan om *bepaalde bescheiden*.<sup>37</sup>

Echter, inmiddels heeft de Hoge Raad bepaald dat ook bij een rechtsbetrekking die voortvloeit uit het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen, de maatstaf van artikel 1019a Rv moet worden toegepast.<sup>38</sup> Hiermee introduceerde de Hoge Raad – zonder wettelijke grondslag, hetgeen de Hoge Raad ook expliciet erkent in zijn arrest – een zwaardere maatstaf voor inzage in bedrijfsgeheimenzaken dan voor andere niet-IE-zaken. Ik kon dit destijds alleen verklaren doordat de Hoge Raad tussen zaken over bedrijfsgeheimen en IE-zaken kennelijk een grote gelijkenis ziet die gelijkstelling van de inzagedrempel rechtvaardigt.<sup>39</sup> Ook met betrekking tot de gedetailleerde beschrijving – waarop ik nog terug zal komen in paragraaf 7.4.2.3 – oordeelde de Hoge Raad immers langs die lijn. Hij achtte de gedetailleerde beschrijving reeds nu toelaatbaar in ‘gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing is, zoals bij de schending van bedrijfsgeheimen’.<sup>40</sup>

Wat daar verder ook van zij, voorgaande overwegingen zijn inmiddels achterhaald. Met het Semtex-arrest heeft de Hoge Raad de maatstaf dat de hoofdvordering ‘voldoende aannemelijk’ moet van toepassing verklaard op *alle* zaken.<sup>41</sup> Kennelijk acht de Hoge Raad het wenselijk om de de inzagedrempel voor alle zaken gelijk te stellen.<sup>42</sup> Of het nu een IE-zaak betreft of niet, en of de zaak nu wel

35. Parl. Gesch. bij art. 843a Rv.

36. Anders: Ekelsmans 2016, p. 52.

37. Zie mijn noot bij Hof Den Haag 17 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225 (Dow/Organik), BIE 2017/11.

38. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow). Ik verwijs ook naar mijn noot bij dit arrest in BIE 2018/6, nr. 34, waar ik kanttekeningen plaats bij deze beslissing van de Hoge Raad. Voor een verdere bespreking van commune bewijsbeschermende maatregelen bij schending van bedrijfsgeheimen zie ook Eijsvogels 2018.

39. Zie mijn noot in BIE 2018/6, 34. Ik zou het zelf overigens logischer hebben gevonden als de Hoge Raad aansluiting zou hebben gezocht bij art. 10 en 11 van de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen (Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan). De A-G heeft in de conclusie voor dit arrest overigens wel aansluiting gezocht bij de Richtlijn. Maar het latere Semtex-arrest van de Hoge Raad maakt aan alle onduidelijkheid een einde. Zie

40. Zie r.o. 6.2.4.

41. HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1252, r.o. 3.1.4.

42. Ik acht dat die gelijkstelling overigens ook wenselijk, maar dan wel met toepassing van de lagere maatstaf die gold voor inzagevorderingen op grond van artikel 843a Rv die niet in verbinding staan met artikel 1019a Rv.

of niet *'voldoende gelijkenis vertoont met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing is'*, het maakt allemaal niets uit. Onder verwijzing naar voornoemde arresten, oordeelt de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.1.4 immers als volgt:

'Ook buiten het terrein van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen heeft als maatstaf voor de beoordeling van een vordering op de voet van art. 843a Rv te gelden dat het bestaan van de rechtsbetrekking waarop de vordering ziet, voldoende aannemelijk moet zijn. Die maatstaf stelt de rechter in staat een evenwicht te vinden tussen het belang van eiser of verzoeker om de waarheid te kunnen achterhalen en zijn bewijspositie te versterken, en het belang van verweerder om geen vertrouwelijke informatie prijs te hoeven geven en om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is. Die maatstaf biedt de rechter voorts voldoende ruimte om rekening te houden met de aard van het onderliggende geschil en de overige omstandigheden van het geval, waaronder de omvang van de gevorderde exhibitie en de mogelijkheid om het bestaan van de gestelde vordering met andere bewijsmiddelen te onderbouwen. Degene die inzage, afschrift of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt om een door hem vermoede tekortkoming of onrechtmatige daad te kunnen aantonen, zal derhalve gemotiveerd zodanige feiten en omstandigheden dienen te stellen en met eventueel reeds voorhanden bewijsmateriaal moeten onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat die tekortkoming of onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen.'

De uitspraak lijkt op het eerste gezicht heel pragmatisch. Echter, schijn bedriegt. Een inzagevordering ex artikel 843a Rv, al dan niet in verbinding met artikel 1019a Rv als het gaat om een IE-zaak leidt tot een procedure op tegenspraak. In deze procedure op tegenspraak zal de gedaagde zich verweren tegen de inzage vanuit een positie waarbij hij alle informatie tot zijn beschikking zal hebben. De eiser verkeert daarentegen in bewijsnood. De inzagevordering is immers ingesteld om bewijs te vergaren. Zoals ook de AG in haar conclusie voor het arrest terecht opmerkt<sup>43</sup>, in die gevallen waarin de vordering ex artikel 843a Rv ertoe strekt te achterhalen of er überhaupt een rechtsbetrekking is, zal het voor de eiser nogal lastig zijn om aan de AIB/Novisem-maatstaf te voldoen. Met andere woorden, als het bewijs voor een wanprestatie, onrechtmatige daad of inbreuk op bedrijfsgeheimen of IE-rechten niet reeds compleet is, is het bepaald niet vanzelfsprekend dat een inzagevordering bedoeld om het ontbrekende bewijs te achterhalen zal slagen. Voor IE-zaken is deze maatstaf bij wet gegeven, voor alle niet-IE-zaken heeft de Hoge Raad zonder wettelijke grondslag deze strengere maatstaf alsnog van toepassing verklaard.

Ik geef toe dat de overweging van de Hoge Raad wel ruimte laat om verschil te maken van geval tot geval. Dat betekent dat het aan de feitenrechters wordt over-

---

43. Zie r.o. 2.43.

gelaten of in het ene geval inzage kan worden toegestaan zonder enige onderbouwing van eventueel reeds voorhanden bewijsmateriaal, terwijl in het andere geval – ingegeven door de goed onderbouwde verweren van de gedaagde – er al compleet bewijs van de gestelde rechtsbetrekking moet worden overgelegd. Hoewel ogenschijnlijk zeer pragmatisch, deze ruime bevoegdheid voor feitenrechter zal in mijn ogen leiden tot veel inhoudelijk verzet tegen inzagevorderingen ex artikel 843a Rv. De waarheidsvinding noch de bevordering van de procesefficiëntie zal daarmee gediend zijn, terwijl dat toch de ratio is van artikel 843a Rv. In dit verband wijs ik op de parlementaire geschiedenis bij het betreffende artikel:

‘Het bestaan van een rechtsbetrekking behoeft nog niet in rechte vast te staan. Het al dan niet bestaan van een rechtsbetrekking en/of de inhoud en omvang daarvan kunnen juist de inzet van het (ophanden zijnde) geding zijn. De uitkomst daarvan is mede afhankelijk van de feiten die op dat moment vaak nog niet geheel helder zijn. Dat is precies de reden dat afschrift van bescheiden wordt verlangd.’<sup>44</sup>

(...)

‘Het al dan niet bestaan van een rechtsbetrekking en/of de inhoud en omvang daarvan kunnen juist de inzet van het (ophanden zijnde) geding zijn.’<sup>45</sup>

Tot slot kan ik het oordeel van de Hoge Raad niet plaatsen in het licht van het advies van de Expertgroep Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht (2017) en het grotendeels daarop gebaseerde conceptwetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht.<sup>46</sup> De status van dit conceptwetsvoorstel heeft door de Hoge Raad overigens een aanzienlijke upgrade gekregen. De Hoge Raad anticipeert immers reeds op dit conceptwetsvoorstel in r.o. 6.2.4 van het *Organik/Dow*-arrest. Des te vreemder is het dan ook dat de Hoge Raad in het latere *Semtex*-arrest ervoor lijkt te kiezen om juist verder weg te bewegen van de uitgangspunten van het wetsvoorstel. Eén van die uitgangspunten is dat de exhibitieplicht gelijk moet worden getrokken met de overige (voorlopige) bewijsverrichtingen. Dat betekent dat de eiser ingevolge artikel 3:303 BW uiteraard een voldoende belang zal moeten hebben, maar dat een rechtsbetrekking niet hoeft te worden gesteld. Kortom, als een partij aannemelijk heeft gemaakt dat zij een voldoende belang heeft bij het verkrijgen van inzage van bepaalde gegevens, moet die inzage ook worden verstrekt. De bescherming van de gedaagde wordt geregeld in lid 2 en blijft beperkt

44. Kamerstukken II 2011/2012, 33079, nr. 3, p. 9.

45. Idem, p. 9.

46. Zie [www.internetconsultatie.nl/bewijsrecht](http://www.internetconsultatie.nl/bewijsrecht) voor het concept wetsvoorstel en de concept-MvT. Zie over dit concept wetsvoorstel ook de conclusies van A-G Wesseling-Van Gent voor het onderhavige arrest (r.o. 2.26 e.v.) alsmede bij HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:570 (r.o. 2.15 tot en met 2.21).

tot het invoeren van een verschoningsrecht en/of gewichtige redenen. In de concept-toelichting wordt expliciet gesteld dat het bestaan van een rechtsbetrekking nog niet in rechte hoeft vast te staan omdat de inzet van een procedure juist kan bestaan in de vraag of tussen partijen al dan niet een rechtsbetrekking bestaat en bepaalde feiten die van belang zijn voor het bestaan, de inhoud of de omvang van een rechtsbetrekking vaak nog niet helder zijn. Met de AG vraag ik me af hoe dit zich verhoudt met het toepassen van de AIB/Novisem-maatstaf, zelfs met de hierboven weergegeven ruimte die de Hoge Raad laat aan feitenrechters om recht te doen aan de omstandigheden van elk geval.

Na bestudering van het genoemde conceptwetsvoorstel blijkt dus dat invoering van iets wat lijkt op het Angelsaksische *discovery of disclosure*<sup>47</sup> in het Nederlandse civiele proces dichterbij is dan men zou kunnen denken. In het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht is in de artikelen 149a en 149b Rv een *disclosure* verplichting opgenomen voor strijdende civiele partijen.<sup>48</sup> Het wetsvoorstel verplicht partijen immers om voorafgaand aan een procedure alle informatie te verzamelen die in de gegeven omstandigheden voorzienbaar van belang is voor de oplossing of beslechting van het geschil en die partijen in die fase redelijkerwijs kunnen bemachtigen. Als een partij niet beschikt over informatie die van belang is, is zij gehouden deze informatie bij de wederpartij of een derde op te vragen, voor zover dat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verlangd kan worden. De wederpartij is in beginsel gehouden deze informatie te verstrekken, tenzij sprake is van een verschoningsrecht of van een gewichtige reden.<sup>49</sup>

Interessant is dat in de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel wordt opgemerkt dat het verzamelen van alle relevante informatie in de voorfase van de procedure geen wezenlijk nieuwe verplichting voor partijen zou betreffen. Het zou veeleer een aanscherping zijn van al bestaande verplichtingen in het civiele procesrecht, zoals de hierboven besproken waarheids- en volledigheidsplicht van artikel 21 Rv en het voldoen aan de stelplicht en de substantiërings- en bewijsaandraagplicht in de artikelen 111 en 128 Rv. Ook de sanctie op het niet voldoen aan de *disclosure* verplichting uit het wetsvoorstel is niet nieuw. Immers, ook nu reeds geldt dat bij schending van een procesrechtelijke verplichting, bijvoorbeeld het niet voldoen aan een bevel van de rechter op grond van artikel 22 Rv om bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde stukken over te leggen, de rechter daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht.

47. Zie Hoofdstuk 5. In Engeland en andere landen met een common law traditie is *discovery of disclosure* een standaard onderdeel van het civiele proces.

48. Zie voor een bespreking Wehrmeijer & Hoogervorst 2018; Ubels & Van Amsterdam 2009.

49. Zie de MvT bij het conceptwetsvoorstel, p. 7, en de toelichting bij art. 194a Rv.

Het spreekt voor zich dat bij invoering van het hierboven beschreven *disclosure* systeem de hiervoor genoemde inzagejurisprudentie van de Hoge Raad zinledig is geworden. Immers, inzage verschaffen wordt dan een plicht (tenzij er sprake is van een verschoningsrecht of een gewichtige reden), en kan – als een partij niet meewerkt – op grond van artikel 196 (nieuw) Rv worden afgedwongen zonder dat er aan stringente voorwaarden hoeft te worden voldaan.<sup>50</sup> Natuurlijk ontstaan er ook dan discussies over met name vertrouwelijkheid van de wederzijds opgevraagde informatie, en hoe daarmee om te gaan. Ik volsta op deze plek met verwijzing naar de toelichting op artikel 22 Rv.<sup>51</sup> De vertrouwelijkheidsdiscussie speelt echter nu ook reeds in veel IE- of bedrijfsgeheimenzaken. Ik ga daar in paragraaf 7.7.3 van dit hoofdstuk dieper op in.

Voor dit onderzoek is van belang om vast te stellen dat de aangehaalde inzagejurisprudentie van de Hoge Raad niet bijdraagt aan de rechtszekerheid omtrent de toepassing van artikel 843a Rv. In welke zaken moet de hoofdvordering alvorens verlof tot inzage te krijgen voldoende aannemelijk worden gemaakt, en in welke zaken kan worden volstaan met het louter aannemelijk maken dat er een rechtsbetrekking kan bestaan? De exhibitievordering verliest bovendien aan doeltreffendheid indien de vermeende inbreuk – waarvoor via de gevorderde inzage bewijs wordt verzameld – voldoende aannemelijk moet zijn alvorens tot inzage mag worden overgegaan. Ik breng in herinnering dat de Richtlijn minimumharmonisatie beoogt, en dat lidstaten hun bestaande procedures en maatregelen die de belangen van de IE-rechthebbende nog beter waarborgen, mochten handhaven. Nederland was dus niet verplicht om een strengere maatstaf in te voeren voor het toestaan van inzage in IE-zaken.<sup>52</sup> Dat de Nederlandse rechter vervolgens deze (onverplichte) strengere maatstaf ook van toepassing verklaart buiten het IE-domein (zoals thans bij knowhow-inbreukzaken) is in mijn ogen zeer onwenselijk, nu daardoor ook buiten het IE-domein de toewijzing van een inzagevordering moeilijker is geworden.

De toepassing van deze strengere maatstaf wreekt zich ook op een ander vlak. In de Nederlandse IE-rechtspraak is de opvatting ontwikkeld dat de bewijsbeslag-

50. Zo fungeert het inzagerecht onder het conceptwetsvoorstel niet langer als een soort ultimum remedium. Het inzagerecht wordt een goedkoop, eenvoudig, snel en betrouwbaar alternatief voor bijvoorbeeld een tijdrovend getuigenverhoor of een kostbaar deskundigenbericht, aldus de MvT, p. 12.

51. Zie de MvT bij het conceptwetsvoorstel, p. 16.

52. De Hoge Raad oordeelde in r.o. 4.1.4 van het AIB/Novisem-arrest (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. C. Gielen, BIE 2016/3, m.nt. T.F.W. Overdijk) dat uit de wetsgeschiedenis niet is gebleken dat de wetgever aan de IE-rechthebbende een hoger beschermingsniveau wilde bieden dan de Richtlijn in art. 6 voorschrijft, en derhalve legt de Hoge Raad art. 1019a jo. art. 843a Rv uit in lijn met art. 6 van de Richtlijn. Ik vraag me af of dit juist is. Uit de MvT (Kamerstukken II 2005/06, 30393, 3) blijkt immers dat de wetgever expliciet aansluit bij art. 843a Rv. Alleen op punten waar art. 843a Rv niet in voorzag, maar die wel door art. 6 van de Richtlijn worden voorgeschreven, wordt er afgeweken van de bestaande regeling van art. 843a Rv.

maatregelen ex artikelen 1019b-d Rv geen recht op directe inzage geven in het in beslag genomen bewijs, en dat pas na toewijzing van een exhibitievordering ex artikel 1019a jo. artikel 843a Rv toegang tot het vergaarde bewijs kan worden verkregen (zie paragraaf 7.4.5.2 hieronder). Hoe strenger de toetsing voor het verkrijgen van een verlot tot inzage, hoe minder doeltreffend ook de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv worden. Immers, als de inzage in het in beslag genomen bewijs niet wordt verkregen, dan zal ook de hoofdvordering ten aanzien van de vermeende inbreuk niet kunnen steunen op dat bewijs.

Buiten het IE-domein is het sinds 1994 bestaande praktijk dat een bewijsbeslag altijd gevolgd moet worden door een exhibitievordering ex artikel 843a Rv (zie paragraaf 7.4.3 en 7.4.5.5 hieronder).<sup>53</sup> Deze praktijk is ook – zij het bijna twintig jaar later – rechtens gelegitimeerd in het Molenbeek Invest-arrest van de Hoge Raad.<sup>54</sup> De ‘rechtsbetrekking’-eis van artikel 843a Rv, en daarmee een van de eisen om toegelaten te worden tot het in beslag genomen bewijs, was echter buiten het IE-domein nooit lastig om aan te voldoen. Sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn en de daaropvolgende inzagejurisprudentie van de Hoge Raad is inzage ook voor niet-IE-zaken minder eenvoudig te worden. Naast dat dit mijns inziens praktisch onwenselijk is, past het niet in de lijn die men voor ogen heeft met het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht. De waarborgen voor de verweerder moeten mijns inziens met name worden gezocht in de beoordeling van de proportionaliteit en subsidiariteit van de verzochte maatregelen alsmede het treffen van voorzieningen om vertrouwelijke informatie te beschermen (zie paragraaf 7.7.3).

#### 7.2.4.3 *Bepaalde bescheiden ex artikel 843a Rv en ander bewijsmateriaal ex artikel 1019a Rv*

Het element *bepaalde bescheiden* is het tweede cumulatieve vereiste voor inzage ex artikel 843a Rv. In het nieuwe bewijsrecht van 1 april 1988 was de exhibitieplicht nog beperkt tot onderhandse akten. Sinds de wetwijziging van 1 januari 2002 is dit uitgebreid tot andere bescheiden dan alleen onderhandse akten.<sup>55</sup>

Bescheiden kunnen schriftelijke stukken zijn, maar ook informatie op digitale gegevensdragers, zoals bestanden op een computer of telefoon. Het gaat dus om een ruime definitie van het begrip ‘bescheiden’.<sup>56</sup> Het bestaan van de bescheiden waarvan inzage, afschrift of uittreksel wordt verzocht, moet in voldoende mate vaststaan, maar niet is vereist dat de inhoud van de bescheiden aan de verzoer-

53. Barendrecht & Van den Reek 1994.

54. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

55. Zie Parl. Gesch. Burg. Procesrecht, Van Mierlo/Bart, p. 552.

56. MvT, Kamerstukken II 2011/12, 33079, 3, p. 10.



kende partij bekend is.<sup>57</sup> De Hoge Raad heeft ten aanzien van het begrip ‘bepaalde bescheiden’ geoordeeld dat de bescheiden waarvan afschrift wordt gevorderd voldoende concreet zijn aangewezen om te kunnen worden aangemerkt als ‘bepaald’ in de zin van artikel 843a Rv, indien het onderwerp nauwkeurig is afgebakend door een omschrijving van het dossier en het noemen van de bij die stukken betrokken personen en instanties.<sup>58</sup> Hieruit kan worden afgeleid dat de gevorderde bescheiden voldoende nauwkeurig moeten worden omschreven.<sup>59</sup> Daarbij is van belang dat duidelijk is welke bescheiden worden bedoeld. Niet is vereist dat de bescheiden exact (bijvoorbeeld per exemplaar) moeten worden aangeduid. De aanduiding van de bescheiden zal in elk geval wel zodanig moeten zijn dat op eenvoudige wijze valt vast te stellen op welke bescheiden wordt gedoeld. Op die manier kan ook worden getoetst of de verzoeker het vereiste rechtmatig belang heeft bij opvordering van de desbetreffende stukken.<sup>60</sup>

In zijn arrest van 19 februari 2021 heeft de Hoge Raad het oordeel van het hof dat de betekenis van de begrippen ‘metadata’, ‘logbestanden’ en ‘audit trails’ en de omschrijving ‘in enige (al dan niet geautomatiseerde) vorm van vastlegging daarvan’ voldoende duidelijk is, in stand gelaten. De Hoge Raad vond dit niet onbegrijpelijk en merkt daarbij tevens op dat op grond van art. 843a lid 1, laatste volzin, Rv onder bescheiden mede zijn te verstaan: ‘op een gegevensdrager aangebrachte gegevens’. Indien volgens de Hoge Raad bij beslaglegging mocht blijken dat de verzochte informatie, niet in bestaande bescheiden is vervat, is bewijsbeslag niet mogelijk en zal de deurwaarder in zoverre dus niet tot beslaglegging kunnen overgaan. Kortom, als de bescheiden wel voldoende bepaald zijn omschreven, dan is aan dit vereiste voldaan. Of het vervolgens feitelijk mogelijk is om deze bescheiden (eventueel via de gegevensdragers) in beslag te nemen, is niet relevant voor de vraag of er sprake is van ‘bepaalde bescheiden’. In geval van een exhibitievordering in verband met artikel 1019a Rv kan naast bescheiden ook overlegging worden gevorderd van ander bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt. Aan de IE-rechthebbende staat dus een groter vangnet ter beschikking. De vraag is gerechtvaardigd of na het Organik/Dow-arrest van de Hoge Raad de eisende partij bij schending van bedrijfsgeheimen, althans in ‘gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing is, zoals bij de schending van bedrijfsgeheimen’, naast bescheiden ook inzage kan verkrijgen in ander bewijsmateriaal.<sup>61</sup>

57. In de MvT staat dat ‘die zogeheten exhibitieplicht slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft’. Parl. Gesch. Nieuw Bewijsrecht, p. 417. Deze benadering wordt in de praktijk gelukkig niet (meer) gevolgd. Het zou de effectiviteit van de exhibitieplicht tot het minimum beperken.

58. HR 26 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9244 (X/Theodoor Gilissen), r.o. 3.8.2.

59. Zie ook Ekelmans 2010, p. 98.

60. Ekelmans 2010, p. 98.

61. Zie mijn noot in BIE 2018/6, nr. 34 bij HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow).

#### 7.2.4.4 *Rechtmatig belang*

Het laatste cumulatieve vereiste voor inzage is dat de verzoeker voldoende *rechtmatig belang* heeft bij de gevorderde inzage. Dat belang moet aanwezig zijn voor elk van de bewijsmiddelen waarvoor de inzage is gevorderd. Indien de gevraagde bescheiden relevant zijn voor het bepalen van de rechtspositie van de verzoeker aangaande de rechtsbetrekking, zal er van een rechtmatig belang sprake zijn.<sup>62</sup> Dit geldt zowel voor de 'gewone' exhibitievordering als voor de inzage in verband met artikel 1019a jo. artikel 843a Rv.

#### 7.2.5 *Bewijsbeslag*

Naast de hiervoor besproken bewijsvergaringsinstrumenten ontstond in de rechtspraktijk ook de behoefte aan een conservatoir beslag waarmee bescheiden konden worden veiliggesteld ten behoeve van de bewijsvoering.<sup>63</sup> Aan deze behoefte is in de tijd op verschillende wijzen tegemoetgekomen.

Vóór de inwerkingtreding van artikel 730 Rv is bewijsbeslag ook wel toegestaan op grond van artikel 700 Rv jo. artikel 843a Rv lid 2. In artikel 843a lid 2 is bepaald dat de rechter zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft, kan voorschrijven. Onder verwijzing naar deze rechterlijke bevoegdheid werd de rechter verzocht om de verzoeker te machtigen om een door hem aan te wijzen deurwaarder afschrift te laten maken van de gewenste bescheiden en, indien het maken van kopieën door de deurwaarder ter plaatse geweigerd zou worden, deze in beslag te nemen.<sup>64</sup>

Met de wijziging van het burgerlijk procesrecht op 1 januari 1992 werd in artikel 730 Rv de mogelijkheid geïntroduceerd om conservatoir beslag te leggen tot afgifte van zaken en levering van goederen. Anders dan artikel 700 Rv, dat ziet op het conservatoir verhaalsbeslag, bood artikel 730 Rv de mogelijkheid tot feitelijke afgifte van de door de beslaglegger beslagen zaken. Toch bestond voor het arrest Molenbeek Invest<sup>65</sup> in de rechtspraak geen eenduidig beeld over de mogelijkheid van een bewijsbeslag op grond van voornoemde wetsartikelen. In verschillende vonnissen en ook arresten is daar negatief over geoordeeld.<sup>66</sup> De controverse op dit punt had met name te maken met het feit dat artikel 730 Rv een *recht op afgifte van*

62. T&C Burg. Procesrecht, artikel 843a Rv, aant. 3.

63. Zie bijvoorbeeld Barendrecht & Van den Reek 1994, p. 739-745; Hoyng 1991, p. 105-118; Gielen 1999, p. 58; Wesseling-van Gent 2006, p. 81-119; Bodewes 2009; Sijmonsma 2017; Meeuse & Verberne 2011, p. 21 e.v.

64. Zie Pres. Rb. Utrecht, rolnr. 92/74. Deze uitspraak is niet gepubliceerd, maar er wordt naar verwezen in Bodewes 2009, p. 8. Zie ook Hoyng 1991, p. 105-118.

65. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

66. Zie Hof Leeuwarden 4 augustus 2009, IEPT20090804, r.o. 8-10; Vzr. Rb. Den Haag 27 maart 2008, IEPT20080327, r.o. 2.3; Rb. Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BC2626, r.o. 6.3; Hof Den Bosch 30 mei 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007, r.o. 3.3. Zie ook Rb. Haarlem 27 juni 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD6672, r.o. 5.7.

de in beslag genomen zaken als voorwaarde stelt, terwijl artikel 843a Rv slechts spreekt over een recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden. Artikel 843a Rv biedt derhalve geen recht op afgifte van originele bescheiden, maar slechts een recht op inzage daarin en een recht op afgifte van een kopie of uittreksel daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende rechters hebben geoordeeld dat indien kopieën van bescheiden in bewaring worden genomen (of de originele bescheiden voor een korte duur worden afgegeven, zodat daarvan afschriften of uittreksels kunnen worden gemaakt), bewijsbeslag wel op voornoemde artikelen kan worden gegrond.<sup>67</sup>

Met de implementatie van de Richtlijn in 2007 kwam er wel een wettelijke grondslag voor het bewijsbeslag in IE-zaken. Maar ook na deze wettelijke introductie van het bewijsbeslag in Nederland werd nog altijd getwijfeld over de vraag of bewijsbeslag op grond van artikel 730 jo. artikel 843a Rv in niet-IE-zaken wel mogelijk was.<sup>68</sup> Dat blijkt wel uit de door de rechtbanken gehanteerde beslagsyllabus. Bij vergelijking van de beslagsyllabi van de afgelopen jaren is duidelijk zichtbaar hoe de mening van het Landelijk overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK; voorheen het LOVC: Landelijk overleg van de voorzitters van de sectoren civiel van de rechtbanken) op het punt van bewijsbeslag is gewijzigd. Zo lijkt het erop dat in de beslagsyllabus van augustus 2005 werd erkend dat dit bewijsbeslag kan worden gelegd.<sup>69</sup> Vervolgens is de beslagsyllabus van februari 2009 iets minder stellig van aard over het antwoord op deze vraag: 'NB 1: Bewijsbeslag in niet-IE zaken (dat doorgaans wordt gebaseerd op artikel 730 Rv jo. 843a Rv) is naar de mening van het LOVCK niet onmogelijk (besluit 13 juni 2008).'<sup>70</sup> Uiteindelijk wordt ook dat standpunt ingetrokken in de syllabus van december 2009: 'NB 8: Over de mogelijkheid van Bewijsbeslag in niet-IE zaken (dat doorgaans wordt gebaseerd op artikel 730 Rv jo. 843a Rv) wordt in de rechtspraak en literatuur verschillend geoordeeld. Gelet ook op een recent arrest van het Hof Leeuwarden van 4 augustus 2009 (...) is het LOVCK daarom (...) teruggekomen op het standpunt (...) dat bewijsbeslag in niet-IE zaken niet onmogelijk is. Het LOVCK laat het oordeel over de onderhavige vraag thans aan de rechtspraak over, in de hoop dat de Hoge Raad daarover op korte termijn uitsluitsel zal geven.'<sup>71</sup> Vervolgens noemt de beslagsyllabus van december 2009 echter wel een tweetal uitspraken waarin is geoordeeld dat bewijsbeslag in niet-IE-zaken wel mogelijk is en wordt in de

67. Zie Vزر. Rb. Utrecht 9 mei 2011, IEPT20110509; Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1725, r.o. 34; Vزر. Rb. Assen 17 augustus 2009, ECLI:NL:RBASS:2009:BM1436, r.o. 1.6.

68. Ekelmans 2012, p. 7-8; Sijmonsma 2010a. Zie ook Pinckaers 2011, p. 119; Broekveldt 2013.

69. Zie p. 10 van de beslagsyllabus van augustus 2005: 'Bij rekestten voor beslag tot afgifte van roerende zaken (...) waarin het gestelde recht op afgifte is gebaseerd op (...) artikel 843a Rv (het zogenaamde "bewijsbeslag") wordt regelmatig verzocht (...)'.'

70. Zie p. 21 van de beslagsyllabus van februari 2009.

71. Zie p. 22 van de beslagsyllabus van december 2009. Dit standpunt is herhaald in de daaropvolgende versies van de beslagsyllabus, waaronder de versie van de beslagsyllabus van januari 2013 (p. 29-30).

beslagsyllabus besproken welke voorwaarden in dergelijke gevallen doorgaans in het verlof worden opgenomen.<sup>72</sup> Het LOVCK verbindt daaraan echter niet de definitieve conclusie dat een bewijsbeslag op artikel 730 jo. 843a Rv gegrond kan worden.<sup>73</sup>

Steun voor het standpunt dat bewijsbeslag in niet-IE-zaken wél mogelijk was, kon worden geput uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 'Volledigheidshalve zij op deze plaats nog opgemerkt dat het voorgestelde recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden de in de praktijk ontwikkelde mogelijkheid conservatoir beslag tot afgifte op bescheiden te leggen om daarvan een afschrift ter bescherming van bewijs ex artikel 730 Rv te verkrijgen, onverlet laat.'<sup>74</sup> Deze ogenschijnlijk eenduidige bevestiging dat de artikelen 730 en 843a Rv een wettelijke grondslag voor bewijsbeslag vormen, werd echter weer tenietgedaan doordat verderop in de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de wetgever de suggestie voor opname van een algemene bewijsbeslagregeling in de wet niet overneemt, maar er de voorkeur aan geeft 'de ontwikkelingen in de praktijk af te wachten'.<sup>75</sup>

Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in 2013 het verlossende woord gesproken.<sup>76</sup> Op vragen van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam<sup>77</sup> heeft de Hoge Raad bepaald dat het bewijsbeslag inderdaad gegrond kan worden op artikel 730 jo. artikel 843a Rv.

Thans staat dus vast dat zowel in IE-zaken als in niet-IE-zaken bewijsbeslag kan worden gelegd. De ontstaansgeschiedenis van beide instrumenten is echter anders. Ook de juridische grondslag van beide instrumenten is ontegenzeggelijk anders.<sup>78</sup> In dit hoofdstuk zal ik steeds waar er mogelijk verschillen bestaan tussen het bewijsbeslag in IE-zaken en het bewijsbeslag in niet-IE-zaken, deze verschillen bespreken.

## 7.3 HET BEWIJSBESLAG IN IE-ZAKEN

### 7.3.1 *Inleiding*

Met de inwerkingtreding van de Richtlijn werd het Nederlandse procesrecht voor het eerst verrijkt met een wettelijke bewijsbeslagmaatregel, zij het uitsluitend in zaken waarin sprake is van handhaving van IE-rechten. Zoals in hoofdstuk 2 uit-

72. Zie p. 30 van de beslagsyllabus van januari 2013.

73. Jongbloed 2011, p. 223. Zie ook Van der Meer 2011, p. 133.

74. Zie MvT, Kamerstukken II 2011/12, 33079, 3, p. 5 (tweede alinea).

75. Zie MvT, Kamerstukken II 2011/12, 33079, 3, p. 7-8.

76. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest). Zie voor een bespreking van het arrest onder meer Ten Wolde 2014 en De Boer 2014.

77. Zie Vrz. Rb. Amsterdam 4 december 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6220, r.o. 4.6, vraag 1.

78. Van Nispen 2015.

een is gezet, bepaalt de Richtlijn in artikel 7 dat de rechter reeds voordat een bodemprocedure is begonnen, op verzoek van de houder van een IE-recht die redelijkerwijs beschikbaar bewijs van (dreigende) inbreuk op dat recht heeft overgelegd, voorlopige maatregelen moet kunnen gelasten om bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen. Het artikel noemt de volgende voorbeelden van dergelijke maatregelen: gedetailleerde beschrijving, monsterneming en de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. In Nederland is de Handhavingsrichtlijn, waaronder dus artikel 7, uiteindelijk pas op 1 mei 2007 omgezet in nationale wetgeving.<sup>79</sup> Artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn is daarbij geïmplementeerd in de artikelen 1019b-d Rv.

### 7.3.2 *Mogelijke maatregelen*

Het eerste lid van artikel 1019b Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter bij het voldoende aannemelijk zijn van (dreigende) inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht van verzoeker, verlof kan verlenen om voorlopige maatregelen te treffen ter bescherming van bewijs. Deze hoofdregel wordt gevolgd door een opsomming van mogelijke maatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.<sup>80</sup> Het is dus voorstelbaar dat ook voor andere niet genoemde bewijsbeschermende maatregelen verlof kan worden verkregen. In de memorie van toelichting wordt als alternatieve maatregel het ophangen van een camera in de productiehal genoemd.<sup>81</sup> Dit voorbeeld van de wetgever zou tot inspiratie kunnen dienen voor verzoekers in bewijsnood. Als toestemming kan worden verkregen voor het ophangen van een camera en daarmee het (heimelijk) maken van video-opnamen, behoort het wellicht ook tot de mogelijkheden om via artikel 1019b Rv verlof te krijgen voor het mogen volgen van inbreukmakers al dan niet met technische hulpmiddelen, of het op andere plaatsen maken van band- of geluidsopnamen of onderzoek aan communicatiemiddelen. Ter waarborging van de belangen van de verweerder en derden zou de rechter in het verlof kunnen bepalen dat het onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke recherchebureau met een vergunning van de Minister van Veiligheid en Justitie.<sup>82</sup> Hierover is in de literatuur en jurisprudentie niets te vinden, maar artikel 1019b Rv lijkt deze mogelijkheden wel open te laten.

79. Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet.

80. Zie ook Jans 2017, p. 165.

81. Zie MvT, p. 20.

82. Zie artikel 3 van de Wet van 24 oktober 1997 tot vaststelling van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

De maatregelen die wel in artikel 1019b Rv zijn genoemd, luiden als volgt. In de eerste plaats wordt uitdrukkelijk verwezen naar de reeds in de wet opgenomen voorlopige bewijsbeschermende maatregelen. Daarbij moet gedacht worden aan de hiervoor besproken maatregelen van het voorlopig getuigenverhoor (artikel 186 Rv), het voorlopig bericht of verhoor van deskundigen en de voorlopige plaatsopneming en bezichtiging (artikel 202 Rv).<sup>83</sup>

Daarnaast worden drie nieuwe wettelijke maatregelen geïntroduceerd: het conservatoir bewijsbeslag, de gedetailleerde beschrijving en de monsterneming van vermeend inbreukmakende roerende zaken, en de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten. Het conservatoir bewijsbeslag is procedureel nader uitgewerkt in artikel 1019c Rv, de beschrijving in artikel 1019d lid 1 Rv en de monsterneming in artikel 1019d lid 2 en 3 Rv. Deze drie maatregelen worden in de literatuur gezamenlijk aangeduid als ‘bewijsbeslag’. Ik meen echter dat het maken van een gedetailleerde beschrijving niet als een beslag zou moeten worden aangeduid. Alleen als er daadwerkelijk vermeend inbreukmakende roerende zaken, en de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten in beslag worden genomen, is er sprake van een beslag. Desalniettemin zal ik hierna gemakshalve gebruikmaken van de overkoepelende term ‘bewijsbeslag’ voor deze drie nieuwe wettelijke bewijsbeschermende maatregelen, tenzij het verschil tussen deze drie relevant is voor een beter begrip.

De in artikel 7 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn genoemde maatregel van ‘fysieke inbeslagneming’ – anders dan de monsterneming – komt overigens niet terug in de opsomming van maatregelen in artikel 1019b Rv. De wetgever heeft daartoe overwogen dat fysieke inbeslagneming een zeer vergaande maatregel is wanneer de inbreuk nog niet is vastgesteld. Fysieke inbeslagneming kan tot gevolg hebben dat een onderneming wordt stilgelegd, nog voordat een rechter heeft kunnen vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk. Om die reden heeft de wetgever bij de implementatie van artikel 7 lid 1 aansluiting gezocht bij de minder vergaande conservatoire beslaglegging.<sup>84</sup> Het Nederlandse rechtstelsel kent echter de fysieke inbeslagneming in de vorm van de in artikel 709 Rv geregelde gerechtelijke bewaring. Nu bewaring ex artikel 709 Rv expliciet van toepassing wordt verklaard op het conservatoire bewijsbeslag (zie artikel 1019c lid 1 Rv) en de monsterneming (zie artikel 1019d lid 2 Rv), behoort de fysieke inbeslagneming toch tot de mogelijkheden. Van die mogelijkheid wordt ook gretig gebruikgemaakt. Bewaring maakt in nagenoeg alle gevallen onderdeel uit van verzoekschriften en afgegeven verlopen tot conservatoir bewijsbeslag, althans waar het gaat om het fysiek in beslag nemen van bewijs. Daarbij wordt aan de door de wetgever genoemde nadelen van ‘fysieke inbeslagneming’ tegemoetgekomen door toepas-

83. Zie par. 7.2.1 tot en met 7.2.3.

84. Zie MvT, p. 20.

sing van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, waarover onder paragraaf 7.7.2 meer.

### 7.3.3 *Verschillen met het commune bewijsbeslag*

De bewijsbeschermende maatregelen die in IE-zaken kunnen worden getroffen zijn in beginsel onuitputtelijk. De rechter kan immers op grond van artikel 1019b Rv verlof verlenen tot het treffen van alle mogelijke voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs (zie hiervoor paragraaf 7.3.2). Buiten het IE kan echter uitsluitend afgifte van bescheiden worden bewerkstelligd, hetgeen de Hoge Raad overigens ruim uitlegt: ‘dat zij slechts betrekking kan hebben op “bescheiden” in de zin van die bepaling [sc. 843a] (waaronder overigens mede digitale bestanden kunnen worden begrepen, met dien verstande dat de mogelijkheid bestaat dat daarvan onder toezicht van de deurwaarder ter plaatse kopieën worden gemaakt, die dan in beslag worden genomen). Zij kan, indien noodzakelijk, tevens de voorwerpen betreffen waarin, of de gegevensdragers waarop deze bescheiden zich bevinden.’<sup>85</sup> Dat betekent dat er geen ander bewijsmateriaal dan bescheiden in beslag kunnen worden genomen.

Ook volgt hieruit dat er in beginsel geen mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een gedetailleerde beschrijving te laten opmaken of monsters te nemen. Ik schrijf ‘in beginsel’, omdat de Hoge Raad in zijn hiervoor besproken *Organik/Dow*-arrest heeft bevestigd dat ook buiten het IE-domein, althans in gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van de artikelen 1019 e.v. Rv van toepassing is, zoals bij de schending van bedrijfsgeheimen,<sup>86</sup> een gedetailleerde beschrijving kan worden opgemaakt. Over het ontbreken van een thans bestaande wettelijke grondslag wordt door de Hoge Raad eenvoudig heen gestapt, onder verwijzing naar het eerder aangehaalde *Molenbeek*-arrest en anticiperend op het eerdergenoemde conceptwetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Ik twijfel of de Hoge Raad zijn rechtscheppende bevoegdheid niet te buiten is gegaan, maar de aanpak is zonder enige twijfel praktisch te noemen. Het gaat – zoals de Hoge Raad ook aangeeft – om een variant op het bewijsbeslag en is als maatregel nauwelijks ingrijpend te noemen. In paragraaf 7.4.2.3 zal ik nader op het instrument van de gedetailleerde beschrijving ingaan.

Nu de Hoge Raad buiten het IE-domein een gedetailleerde beschrijving toestaat, laat zich de vraag stellen of ook verlof voor andere niet wettelijk geregelde bewijsbeschermende maatregelen kan worden verleend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de monsterneming die voor IE-zaken in artikel 1019d lid 2 Rv is neergelegd, het plaatsen van camera’s of onderzoek aan communicatiemiddelen. De praktijk zal het wederom moeten uitwijzen.

85. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (*Molenbeek Invest*), r.o. 3.6.1.

86. Zie r.o. 6.2.4.

## 7.4 DOEL EN STREKKING VAN DE BEWIJSBESCHERMENDE MAATREGELEN

### 7.4.1 *Inleiding*

In Nederland bestaat er in de literatuur nog altijd discussie over de doel en strekking van de hiervoor besproken bewijsbeslagmaatregelen in IE-zaken.<sup>87</sup> Zijn de maatregelen bedoeld om bewijs te beschermen of (ook) om te vergaren? Als het louter bewijsbeschermende maatregelen zijn, dan zou ermee kunnen worden volstaan het bewijs in beslag te nemen (eventueel ook in gerechtelijke bewaring; zie paragraaf 7.9.7) totdat in de hoofdzaak is beslist over de vermeende inbreuk. In dat geval worden naast een verbod veelal ook de bevelen tot vergoeding van de geleden schade of winstafdracht en het verstrekken van informatie over aantallen, prijzen en afnemers toegewezen. Het in beslag genomen bewijs dient dan ter waarborging van de juiste naleving van deze bevelen. Dat heeft ook als gevolg dat het voor de verzoeker niet nodig is om het bewijs al voor het starten van de inbreukzaak in te zien. Ook betekent dit dat voor het verlot tot inzage in het bewijs een strengere maatstaf zal kunnen gelden.

Indien de bewijsbeslagmaatregelen (ook) dienen tot het vergaren van bewijs, is het van groot belang dat er tijdig vóór het starten van de inbreukzaak toegang tot het bewijs kan worden verkregen. Ook de wijze waarop en de voorwaarden op grond waarvan die toegang kan worden verkregen, dragen bij aan het waarborgen van de doeltreffendheid van deze bewijsbeslagmaatregelen als bewijsvergaringsinstrumenten.

### 7.4.2 *De bewijsbeslagmaatregelen van artikelen 1019b-d Rv*

#### 7.4.2.1 *Algemeen*

De bewijsbeslagmaatregelen waarop de artikelen 1019b-d Rv betrekking hebben, zijn niet limitatief. Het doel en de strekking van deze maatregelen kunnen dan ook per maatregel verschillend zijn. Echter, het is ook van belang om in het algemeen vast te stellen wat het doel en de strekking is van de bewijsbeslagmaatregelen die onder dit artikel vallen. Gaat het bij deze artikelen alleen om het veiligstellen van het bewijs, of ook om het vergaren ervan in geval van bewijsnood? Om deze vraag te beantwoorden moet worden onderzocht wat de Europese wetgever heeft willen bereiken met artikel 7 van de Richtlijn (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1.3). Artikel 7 verplicht de lidstaten tot het implementeren van 'onmiddellijke afdoende voorlopige maatregelen' waarmee het relevante bewijsmateriaal van de vermeende

87. Zie bijvoorbeeld Rieger-Jansen 2009, p. 91 e.v.; Van der Wal & Van Schaik 2009, p. 119 e.v.; Van Nispen 2010, p. 210 e.v.; Verschuur 2010, p. 312 e.v.; Pinckaers 2011, p. 117; De Knijff 2011, p. 29; Den Ouden 2009, p. 9; Senftleben & Dorenbosch 2016, p. 52; Van der Velden 2010, p. 439-440; zie de noot van C. Gielen bij HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem) in NJ 2016/491; Buydens & Van Oerle 2015, p. 18 en 32-33. Zie ook Maas 2018, p. 691 e.v.



inbreuk kan worden beschermd. Artikel 7 geeft vervolgens facultatief en niet-limitatief enkele voorbeelden. De lidstaten zijn dus niet verplicht om de genoemde voorbeelden te implementeren, mits zij maar afdoende maatregelen invoeren ten einde de doelen van artikel 7 te realiseren.

Maar wat zijn dan die doelen van artikel 7? Het door de Commissie op 15 oktober 1998 gepresenteerde Groenboek 'Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt'<sup>88</sup> maakt mijns inziens duidelijk dat het bewijsbeslag ex artikel 7 van de Richtlijn als doel heeft om bewijs *te verzamelen en te bewaren*. Het verzamelen en bewaren van bewijzen is immers volgens de Commissie een belangrijk element in de strijd tegen de namaak en de piraterij in de interne markt ter aanvulling van de maatregelen die in (artikelen 41 tot en met 61 van) de TRIPs-overeenkomst<sup>89</sup> zijn vervat. De Commissie wijst hierbij zelfs expliciet op de Franse *saisie-contrefaçon* en de Engelse *Anton Piller order*, hetgeen blijkt uit hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 respectievelijk hoofdstuk 5, paragraaf 5.4 ontegenzeggelijk maatregelen zijn die zijn gericht op het *vergaren* van bewijs. De Commissie meent dan ook dat invoering van deze maatregelen in alle lidstaten op doeltreffende wijze zal bijdragen aan de strijd tegen de namaak en de piraterij.<sup>90</sup>

Vervolgens komt op 30 januari 2003 de Commissie met een voorstel voor de Handhavingsrichtlijn.<sup>91</sup> Ook hier weer verwijst de Commissie expliciet naar de maatregelen ter bescherming van bewijs zoals die bestaan in Engeland en Frankrijk:

'Wat bewijzen betreft, is de maatregel die in het Verenigd Koninkrijk onder de naam Anton Piller Order bekend is, in de praktijk erg belangrijk, maar sommigen vinden deze te kostbaar en te ingewikkeld. Bij beschikking van de High Court die wordt genomen zonder de wederpartij te horen, is op grond van deze maatregel nauwkeurig onderzoek en algeheel beslag van de bewijzen in de ruimten van de vermoedelijke inbreukmaker mogelijk. De zogenoemde Doorstep Order (een vereenvoudigde Anton Piller order, uit hoofde waarvan verzoeken om documenten en voorwerpen kunnen worden voorgelegd zonder het recht op toegang tot de ruimten, wordt als doeltreffend beoordeeld (...). In Frankrijk voorziet de wet ook in een zeer doeltreffend middel om bewijzen te verkrijgen. De rechthebbende kan een verzoek tot beslag inzake namaak bij de president van het gerecht in eerste aanleg indienen. De maatregel kan de vorm hebben van een gedetailleerd beschrijvend beslag of een werkelijk beslag op de litigieuze producten.'<sup>92</sup> (onderstreping toegevoegd; WM)

88. Het Groenboek van de Europese Commissie, 'Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt', COM(98)569 def.

89. De TRIPs-overeenkomst (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) is ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 en in werking getreden op 1 januari 1995.

90. Zie p. 21 van het Groenboek.

91. COM(2003)46 def., 2003/0024 (COD).

92. P. 15 van het voorstel.

In een amendement (nr. 27) op het voorstel – welk amendement op 26 april 2004 is aanvaard – wordt onder meer gesteld:

‘A measure as such will not in any way adversely affect the defendant. It is up to the court to consider the evidence to decide if sound arguments have been produced in favour of issuing a search order. Execution of the order will provide the evidence on which to base an action for the alleged infringement of intellectual property rights. If the evidence is established, an action will follow; if none is provided, it will not (and the defendant will be protected in accordance with article 8(3)).’ (onderstreping toegevoegd; WM)

In de uiteindelijke Richtlijn wordt in de considerans onder punt 20 voorts toegelicht:

‘Daar het bewijs een uiterst belangrijk element voor de vaststelling van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is, moet ervoor worden gezorgd dat effectieve middelen voor het overleggen, verkrijgen en beschermen van bewijsmateriaal beschikbaar zijn. Bij deze procedures moeten de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd, en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden, waaronder de bescherming van vertrouwelijke informatie.’ (onderstreping toegevoegd; WM)

De bron van ons bewijsbeslag in IE-zaken is duidelijk: niet alleen wordt door middel van het bewijsbeslag bewijs veiliggesteld, maar ook verkregen. Dat wordt eens te meer duidelijk indien de Franse *saisie-contrefaçon* en de Engelse *Anton Piller order* – die expliciet tot voorbeeld zijn genomen bij het ontwerp van artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn – worden bestudeerd. In beide buitenlandse instrumenten is het beslagen bewijs in beginsel direct toegankelijk voor de beslaglegger (hoofdstuk 3, paragraaf 3.3; hoofdstuk 5, paragraaf 5.4).

Ook in de wetsgeschiedenis met betrekking tot de artikelen 1019b-d Rv wordt de reikwijdte van de verschillende bewijsbeslagmaatregelen overigens niet gereduceerd tot pure bewarende maatregelen.<sup>93</sup> De wetgever maakt in de memorie van toelichting een duidelijk onderscheid tussen de genoemde, niet-limitatieve maatregelen: fysieke inbeslagname (ook wel ‘beslaglegging’<sup>94</sup>), gedetailleerde beschrijving en monsterneming. De fysieke inbeslagname is volgens de wetgever al opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 709 Rv). De overige twee varianten bestonden nog niet. De wetgever noemt de fysieke inbeslagname een ingrijpende maatregel, waarbij de beschrijving en monsterneming als minder ingrijpende alternatieven, die hetzelfde doel kunnen dienen, worden aangemerkt. Met de beschrijving en monsterneming kan – wederom volgens de wetgever – *eveneens bewijsmateriaal worden verzameld* zonder dat de onderneming wordt

93. MvT, p. 12.

94. MvT, p. 21.

stilgelegd.<sup>95</sup> Verderop in de memorie van toelichting merkt de wetgever op dat de beschrijving *kan worden gebruikt* in een inbreukprocedure. Daarmee impliceert de wetgever eveneens dat de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv (mede) zijn gericht op het vergaren van bewijs.

Tot slot wijs ik op een voorbeeld uit de memorie van toelichting bij artikel 1019b Rv. Ik citeer:

‘(...) Het artikel geeft, facultatief en niet-limitatief, twee voorbeelden van een dergelijke maatregel: gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, en fysieke inbeslagneming. Ook artikel 1019b geeft een niet-uitputtende opsomming van maatregelen. Genoemd worden beslaglegging, beschrijving en monsterneming, naast vermelding van de toepasselijkheid van reeds in de wet opgenomen maatregelen. Met deze laatste wordt bedoeld op maatregelen als het voorlopige getuigenverhoor en het deskundigenbericht. De keuze van een maatregel dient geleid te worden door overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit. De rechter kan tot de conclusie komen dat bijvoorbeeld het ophangen van een camera in de productiehal een afdoende en tevens de minst vergaande maatregel is om bewijs veilig te stellen. (...)’

Van het ophangen van een camera in een productiehal kan moeilijk worden volgehouden dat het om een louter bewarende maatregel zou gaan.<sup>96</sup> Het is immers niet goed denkbaar dat de wetgever heeft bedoeld dat het bewijs dat met deze maatregel wordt verzameld, pas zou mogen worden ingezien nadat daartoe toestemming is verkregen op grond van een succesvolle inzagevordering ex artikel 843a Rv. Als het gaat om het maken van videobeelden in een *eigen* productiehal, weet de verzoeker niet – zonder eerst inzage in de beelden te hebben gehad – ten laste van wie het bewijs wordt verzameld, en kan hij ook niet bepalen tegen wie de betreffende inzagevordering aanhangig zou moeten worden gemaakt. Maar ook als de wetgever met zijn voorbeeld doelde op het (heimelijk) plaatsen van een camera in de productiehal van *een ander*, ligt het niet voor de hand dat de wetgever deze beelden pas beschikbaar zou willen laten komen aan de verzoeker na het voeren van een inzageprocedure. Praktisch zou dat immers betekenen dat de beelden van de camera die – zo neem ik toch aan – door een (gespecialiseerde) derde geplaatst moet worden, uitsluitend bij deze derde of een daartoe aangestelde ‘bewaarder’<sup>97</sup> binnenkomen om daar (tijdelijk) te worden opgeslagen. Ik acht het uitgesloten dat de wetgever van al deze praktische aspecten geen melding maakt in de memorie van toelichting als hij werkelijk van mening zou zijn geweest dat deze bewijsbeslagmaatregel alleen maar *bewarend* van aard is.

---

95. MvT, p. 21.

96. Vergelijk MvT, p. 20.

97. Artikel 709 Rv ziet alleen op roerende zaken die geen registergoederen zijn. Digitale camerabeelden zijn geen roerende zaken.

De argumenten op grond waarvan de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv worden weggezet als uitsluitend 'bewarend' van karakter overtuigen mij niet.<sup>98</sup> Het feit dat de Richtlijn en de wet spreken van het 'beschermen' of 'veiligstellen' van bewijs sluit geenszins uit dat de maatregelen toch primair gericht kunnen zijn op het vergaren van bewijs. Integendeel, in artikel 1019b Rv wordt expliciet verwezen naar de overige reeds in de wet geregelde maatregelen, waarmee onder meer wordt gedoeld op het voorlopige getuigenverhoor en het voorlopige deskundigenbericht. Van deze maatregelen staat vast dat daarmee ook bewijs wordt vergaard en niet alleen wordt veiliggesteld. Dat het voorlopige getuigenverhoor en het voorlopige deskundigenbericht ook met waarborgen omringd zijn, is natuurlijk juist, maar hetzelfde geldt – op basis van de Richtlijn en vanwege de waarborgen die ons procesrecht reeds bevatte – voor de nieuwe maatregelen die met artikel 1019b Rv in ons recht zijn geïntroduceerd (zie hierna paragraaf 7.7 e.v.).

Ook het feit dat er een separaat artikel is dat de inzage in bewijs regelt (artikel 6 van de Richtlijn en geïmplementeerd in artikel 1019a Rv), sluit niet uit dat door middel van de IE-bewijsbeslagmaatregelen direct bewijs kan worden vergaard. In de totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn worden de maatregelen van artikel 6 (exhibitie) en 7 (bewijsbeslag) nergens aan elkaar gekoppeld. Het zijn twee separate maatregelen die door de Richtlijn aan het instrumentarium van de IE-rechthebbende worden toegevoegd, en met eigen waarborgen omkleed zijn. Op geen enkele manier wordt door de Europese wetgever gesuggereerd dat de inzage na een bewijsbeslag afhankelijk is van het welslagen van de exhibitievordering van artikel 6.

Het aangehaalde beginsel van hoor en wederhoor<sup>99</sup> is ook gewaarborgd met de herzieningsprocedure die artikel 7 verplicht voorschrijft in geval van ex parte verleende bewijsbeslagmaatregelen.

#### 7.4.2.2 *Fysieke inbeslagneming*

In de MvT wordt als toelichting bij artikel 1019c Rv opgemerkt dat het bewijsbeslag een nieuwe vorm van conservatoir beslag is.<sup>100</sup> Met 'bewijsbeslag' wordt op deze plek alleen bedoeld de fysieke inbeslagneming van bewijsmateriaal. Immers, de gedetailleerde beschrijving en de monsterneming worden pas genoemd in artikel 1019d Rv. Zoals hierboven besproken, ziet de wetgever de fysieke inbeslagneming als een ingrijpende maatregel: 'Het bewijsbeslag kan tot gevolg hebben dat nog voordat de rechter heeft kunnen vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van inbreuk, de onderneming van de vermeende inbreukmaker wordt stilgelegd.' Dit is echter slechts ten dele waar. Indien de fysieke inbeslagneming beperkt blijft tot de bescheiden die bewijs van de vermeende inbreuk zouden moeten opleveren,

98. Deze argumenten zijn helder samengevat in Verschuur 2010, p. 312-316, met naschrift Van Nispen.

99. Verschuur 2010, p. 314.

100. MvT, p. 22.

kan nauwelijks van een ingrijpende maatregel worden gesproken. Deze inbeslagneming is immers feitelijk niet meer dan het maken van een kopie van de betreffende bescheiden. Het wordt pas anders indien ook vermeend inbreukmakende goederen of de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen fysiek in beslag worden genomen. In dat geval kan er mijns inziens wel worden gesproken van een ingrijpende maatregel. In de praktijk echter wordt veelal volstaan met het in beslag nemen (lees: het kopiëren) van bescheiden.

Het al dan niet ingrijpende karakter van de fysieke inbeslagneming staat dogmatisch gezien los van de vraag wat het doel en de strekking van deze maatregel is. Hiervoor heb ik reeds besproken dat voor alle maatregelen vervat in de artikelen 1019b-d Rv heeft te gelden dat deze *mede* zijn gericht op het vergaren van bewijs. Maar ik beschouw de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen of de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen veeleer als een voorlopige maatregel, enerzijds om de vermeende inbreuk op korte termijn te doen staken, en anderzijds om de deugdelijke naleving van de schadevergoedingsvordering en de nevenvorderingen (onttrekking aan het verkeer, informatie over aantallen) te waarborgen. Deze doelen hebben niets van doen met het vergaren van bewijs.

Ook als de fysieke inbeslagneming uitsluitend betrekking zou hebben op bescheiden, is de vraag gerechtvaardigd of dit nodig is om bewijs te vergaren van de vermeende inbreuk. In mijn ogen heeft het in beslag nemen van bescheiden in IE-zaken<sup>101</sup> met name als doel om bewijs te vergaren van *de omvang van* de vermeende inbreuk. Dat zou anders kunnen zijn als er alleen beslag werd gelegd op bijvoorbeeld technische tekeningen of gebruiksaanwijzingen (bijvoorbeeld bij een vermeende octrooi-inbreuk), maar dat bewijs kan ook worden vergaard met een gedetailleerde beschrijving. In de praktijk worden echter harde schijven vol met data gekopieerd en in beslag genomen. Deze data hebben voor het overgrote deel betrekking op de commerciële activiteiten waarvan wordt vermoed dat deze inbreuk maken. Ten aanzien van die commerciële bescheiden kan mijns inziens niet worden volgehouden dat deze noodzakelijk zijn om bewijs van *het bestaan van* de inbreuk aan te tonen in een nog te starten bodemprocedure. Ik zie een duidelijk onderscheid in bewijs dat noodzakelijk is om het bestaan van de inbreuk aan te tonen, en bewijs dat bijdraagt aan het bepalen van de omvang van de inbreuk.<sup>102</sup> Bewijs uit deze laatste categorie dient vooral te worden beschermd tegen verduistering of vernietiging, maar strekt niet tot onderbouwing van het bestaan van de gestelde inbreuk in een nog te starten bodemprocedure.

Uit het bovenstaande blijkt dat de maatregel tot fysieke inbeslagneming, afhankelijk van wat er precies in beslag wordt genomen, meer doelen kan dienen.

101. Bij schending van bedrijfsgeheimen of bij andere civiele vorderingen kan dit overigens weer anders liggen, maar daar zien art. 1019b-d Rv niet op.

102. Zie in gelijke zin de conclusie van A-G Van Peursem voor HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834, NJ 2017/22 (Synthon/Astellas), p. 1.

Daardoor is het onmogelijk om in algemene zin aan te geven wat het doel is van het bewijsbeslag van artikel 1019c Rv.

#### 7.4.2.3 *Gedetailleerde beschrijving en monsterneming*

De Nederlandse wetgever ziet in de gedetailleerde beschrijving en monsterneming bij uitstek de instrumenten om bewijs van het bestaan van de inbreuk te vergaren. Dat blijkt mijns inziens ondubbelzinnig uit de toelichting op artikel 1019d Rv.<sup>103</sup> Het is in mijn ogen bijzonder ongelukkig te noemen dat deze – ook in de ogen van de wetgever<sup>104</sup> – minder ingrijpende varianten van het bewijsbeslag, waar het gaat om het verkrijgen van inzage in het vergaarde bewijs, toch over één kam worden geschoren met de fysieke inbeslagneming. Ik leg in paragraaf 7.4.5 hieronder uit dat dit niet juist is.

De gedetailleerde beschrijving komt overigens sterk overeen met het in de praktijk veelgebruikte proces-verbaal van constatering door een gerechtsdeurwaarder. Dit proces-verbaal van constatering heeft echter geen wettelijke bewijskracht en is juridisch gezien niet meer dan een niet verboden nevenwerkzaamheid van de deurwaarder.<sup>105</sup> Toch heeft het middel in de praktijk wel een hogere status als bewijsvergaringsmiddel, al blijft het beperkt tot bewijsvergaring in het publieke domein of binnen het domein van de verzoekende partij. Omdat het proces-verbaal van constatering geen authentieke en dus afdwingbare akte is, blijft het domein van de wederpartij moeilijk te betreden. Met de gedetailleerde beschrijving van artikel 1019d Rv is dat nu wel mogelijk.

#### 7.4.3 *Commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv*

Het doel en de strekking van het commune bewijsbeslag zijn ingegeven door de juridische grondslag waarop het bewijsbeslag is geënt. Deze grondslag berust op oprekking van het woord ‘afgifte’ in artikel 843a Rv. De beslagregeling van artikel 730 Rv is vervolgens bedoeld voor degenen die op grond van een persoonlijk of zakelijk recht aanspraak hebben op afgifte van een roerende zaak. Artikel 843a Rv bepaalt dat hij die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Door hierin een aanspraak op ‘afgifte’ in de zin van artikel 730 Rv te lezen ontstaat de mogelijkheid de bescheiden ter bewaring van recht in beslag te nemen. De Hoge Raad kadert het doel en de strekking van het commune bewijsbeslag dan ook als volgt: ‘Het rechterlijke

103. MvT, p. 22.

104. MvT, p. 21.

105. Seuren 2009; Jans 2017, p. 165. Beide auteurs pleiten voor een ‘opwaardering’ van het proces-verbaal van constatering. Dat lijkt er ook van te komen, getuige het conceptwetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht.

verlof om het bewijsbeslag te leggen geeft geen verdergaande aanspraken dan de bewaring van de in beslag genomen bescheiden; noch dit verlof, noch de beslaglegging zelf geeft de beslaglegger dan ook recht op afgifte, inzage of afschrift.<sup>106</sup> Het commune bewijsbeslag is daarmee uitsluitend een maatregel om bewijs te bewaren, en niet om bewijs te vergaren. Ik meen ook dat dit juist is. De juridische grondslag van het commune bewijsbeslag strekt niet verder dan het bewaren van het bewijs

#### 7.4.4 *Commune overige bewijsbeslagmaatregelen*

Sinds het *Organik/Dow*-arrest<sup>107</sup> van de Hoge Raad staat, in ieder geval in zaken betreffende de schending van bedrijfsgeheimen, aan partijen ook de gedetailleerde beschrijving ter beschikking. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

‘6.2.3 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de gedetailleerde beschrijving is te beschouwen als een variant van het bewijsbeslag. Zij is bovendien gekenschetst als een minder ingrijpend alternatief voor een bewijsbeslag, dat hetzelfde doel kan realiseren. De keuze van een maatregel dient geleid te worden door overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit. (Kamerstukken II 2005/06, 30392, nr. 3, p. 12 en p. 20-21)

6.2.4 In zijn hiervoor in 6.1.2 genoemde prejudiciële uitspraak van 13 september 2013 (Molenbeek) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet voldoende grondslag biedt voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken. De gedetailleerde beschrijving is volgens de hiervoor in 6.2.3 genoemde parlementaire toelichting een variant van het bewijsbeslag en een alternatief daarvoor. Zij kan tot bewijs dienen van stellingen die met andere middelen niet altijd bewezen kunnen worden.

Voorts wordt in het onlangs gepubliceerde voorontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, de gedetailleerde beschrijving opengesteld voor alle soorten zaken (zie de toelichting op het voorontwerp, p. 56).

Het vorenstaande is grond om de gedetailleerde beschrijving reeds nu toelaatbaar te achten in gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van art. 1019 e.v. Rv van toepassing is, zoals bij de schending van bedrijfsgeheimen.

106. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.6.2.

107. Zie r.o. 6.2.4 van HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Giesen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans.

6.2.5 De keuze voor de gedetailleerde beschrijving dient te worden geleid door overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit. Art. 1019a leden 1 en 3 Rv, art. 1019b leden 2, 3 en 4 Rv en art. 1019d lid 1 Rv zijn, voor zover nodig, overeenkomstig van toepassing.

Voorts gelden de voorwaarden die volgens de hiervoor in 6.1.2 genoemde prejudiciële uitspraak van 13 september 2013 (Molenbeek) in acht moeten worden genomen bij het leggen van een bewijsbeslag, op overeenkomstige wijze voor de gedetailleerde beschrijving, met dien verstande dat de gedetailleerde beschrijving niet alleen betrekking kan hebben op bescheiden in de zin van art. 843a Rv, maar zich ook kan uitstrekken tot inbreukmakende roerende zaken en bij de productie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en productieprocessen.

Ten slotte verdient opmerking dat het rechterlijke verlot tot het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving geen verdergaande aanspraken geeft dan het laten opstellen daarvan; noch dit verlot, noch het laten opstellen van de beschrijving geeft de verzoeker recht op afgifte, inzage of afschrift. De verzoeker ontleent aan het verlot ook niet het recht om bij het opstellen van de gedetailleerde beschrijving aanwezig te zijn (art. 1019d Rv in verbinding met art. 443 lid 2 Rv).'

Deze overwegingen van de Hoge Raad zetten de deur ook open voor overige varianten van het commune bewijsbeslag, zoals monsterneming, het ophangen van camera's, onderzoek aan communicatiemiddelen, enzovoort. De enige beperking die de Hoge Raad aanbrengt, is dat het moet gaan om gevallen die voldoende gelijkenis vertonen met gevallen waarop de regeling van de artikelen 1019 e.v. Rv van toepassing is (r.o. 6.2.4).

Het doel en de strekking van deze maatregelen worden door de Hoge Raad ook geduid, namelijk als louter bewarend. De Hoge Raad merkt immers expliciet op dat het rechterlijk verlot tot het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving geen verdergaande aanspraken geeft dan het laten opstellen daarvan; noch dit verlot, noch het laten opstellen van de beschrijving geeft de verzoeker recht op afgifte, inzage of afschrift. Ik vind dit een ongelukkige en onnodige beperking. De Hoge Raad knoopt enerzijds aan bij artikel 1019d Rv en het voorontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, en anderzijds verwijst hij naar het Molenbeek Invest-arrest,<sup>108</sup> dat uitsluitend ziet op het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv. Ik heb de Hoge Raad eerder geprezen voor de pragmatische wijze waarop hij de rechtsontwikkeling van het bewijsbeslag en de inzage tot taak heeft gesteld, maar vrees dat de Hoge Raad daarmee wel zijn rechtscheppende bevoegdheid (ver) te buiten gaat.<sup>109</sup> Nu heeft de Hoge Raad buiten het IE-domein wel meer speelruimte dan binnen het IE-domein. De

108. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

109. Zie mijn noot in BIE 2018/6, nr. 34 bij HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow).



Richtlijn legt immers een hoog geharmoniseerd minimumniveau op aan de lidstaten, zo ook wat betreft het doel en de strekking van de bewijsbeslagmaatregelen (zie paragraaf 2.1.4.1). Het is echter jammer dat de Hoge Raad voor de uitbreiding van de bewijsbeslagmaatregelen buiten het IE-domein aanknoopt bij de artikelen 1019 e.v. Rv, waaronder artikel 1019d Rv, maar dan vervolgens deze maatregelen onnodig beperkt tot louter bewarend. De maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv zijn immers niet daartoe beperkt (zie paragraaf 7.4.2.1). Het is bovendien vreemd, omdat de Hoge Raad ook verwijst naar het hierboven aangehaalde conceptwetsvoorstel inzake modernisering van het bewijsrecht. In dit conceptwetsvoorstel is de gedetailleerde beschrijving van artikel 205 (nieuw) Rv niet louter een bewarende maatregel. Integendeel. Met de gedetailleerde beschrijving van artikel 205 (nieuw) Rv kan juist direct inzage in het beschreven bewijs worden verkregen, zonder dat daartoe een aparte procedure moet worden gevoerd.

Zoals de Hoge Raad ook overweegt in zijn arrest, ziet hij de gedetailleerde beschrijving als een minder ingrijpende variant van het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv. Deze beslagmaatregel heeft inderdaad alleen een bewarend karakter. Dat betekent echter niet dat de – in de ogen van de Hoge Raad – minder ingrijpende variant dan ook alleen als een bewarende maatregel moet worden gezien. Nu juist de aanleiding voor de Hoge Raad om deze maatregel toe te laten is gelegen in de komst van de Richtlijn en het conceptwetsvoorstel inzake modernisering van het bewijsrecht, was het logischer geweest dat de Hoge Raad ook het doel en de strekking van de daarin genoemde maatregelen had overgenomen, te weten bewijsvergaring. De Hoge Raad miskent ook het primaire doel dat een verzoeker doorgaans zal hebben met het laten opmaken van een gedetailleerde beschrijving. De verzoeker heeft de beschrijving namelijk nodig om zijn bewijsnood te lenigen, zodat het met de beschrijving verkregen bewijs tijdig in – de vaak nog te entameren – bodemprocedure kan worden ingebracht. Het secundaire doel van het veiligstellen van bewijs tegen verduistering of kwijtmaking is ook van belang, maar ondergeschikt aan het primaire belang van het vergaren van het bewijs. De Hoge Raad had zich hier rekenschap van moeten geven. De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, met – voor zover – nodig de overeenkomstige toepasselijkheid van artikel 1019a lid 1 en 3 Rv, artikel 1019b lid 2, 3 en 4 Rv en artikel 1019d lid 1 Rv, vormen mijns inziens immers voldoende borging van de gerechtvaardigde belangen van de verweerder (zie ook paragraaf 7.7 hierna).

#### *7.4.5 Toetsingsmaatstaf per maatregel*

##### *7.4.5.1 Inleiding*

Hiervoor heb ik per bewijsbeslagmaatregel van zowel binnen als buiten het IE-domein aangegeven wat het doel en de strekking is. Met deze vaststellingen kan een antwoord worden geformuleerd op de vraag welke toetsingsmaatstaf (hierna

ook wel door mij de ‘verlofdrempel’ genoemd) en welk inzageregime per maatregel zouden moeten gelden. Nu lijkt de rechtspraak in Nederland onvoldoende te onderkennen dat er per maatregel überhaupt een verschil is qua doel en strekking. Ook wordt miskend dat de verschillende bewijsbeslagmaatregelen verschillende rechtsgrondslagen kennen. De maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv vloeien immers voort uit de Richtlijn, het commune bewijsbeslag is gegrond op artikel 730 jo. artikel 843a Rv en de gedetailleerde beschrijving buiten het IE-domein kent geen wettelijke grondslag. Op al deze verschillende maatregelen worden nu in de rechtspraak dezelfde verlofdrempel én ook hetzelfde inzageregime toegepast. Dat lijkt mij niet juist. Echter, voordat ik per maatregel inga op welke verlofdrempel en welk inzageregime mijns inziens wel moeten worden toegepast, beschrijf ik hierna eerst de staande inzagepraktijk in de lagere rechtspraak en waarom deze onjuist is.

#### 7.4.5.2 *Huidig inzageregime*

Het huidige inzageregime dat in de Nederlandse rechtspraak op de verschillende hiervoor besproken bewijsbeslagmaatregelen wordt toegepast, is gebaseerd op het inzageregime dat geldt voor het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv. Ten aanzien van dit bewijsbeslag is, zoals hiervoor besproken, sinds het Molenbeek Invest-arrest<sup>110</sup> van 2013 algemeen aanvaard dat het slechts strekt tot conservering van het mogelijke recht tot inzage, afschrift of uittreksel van de in beslag genomen bescheiden. Het gaat hier om maatregelen die bedoeld zijn om bewijsmateriaal veilig te stellen en dus te voorkomen dat het wordt verduisterd, vernietigd of anderszins verloren gaat. Het eigenlijke recht op inzage, afschrift of uittreksel wordt pas verkregen na een daartoe strekkend vonnis of beschikking. De inhoud van de in beslag genomen bescheiden dient derhalve niet ter kennis van de beslaglegger te worden gebracht, zolang niet in een gerechtelijke procedure – waarin ook de beslagen partij wordt gehoord – is vastgesteld van welke (delen van de) in beslag genomen bescheiden de beslaglegger recht heeft op inzage, afschrift of uittreksel.

Vóór het Molenbeek Invest-arrest, maar ná de inwerkingtreding van de artikelen 1019b-d Rv is in de rechtspraktijk discussie ontstaan over de vraag of de beslaglegger in een op dat artikel gestoeld IE-bewijsbeslag – anders dan in een op artikel 730 jo. artikel 843a Rv gestoeld bewijsbeslag – wél direct zou mogen beschikken over de in beslag genomen bewijsstukken, de beschrijving en/of de genomen monsters.

In de rechtspraak wordt stevast geoordeeld dat het bewijsmateriaal niet direct door de beslaglegger mag worden ingezien. Inzage in het beslagen bewijsmateriaal of het verstrekken van afschriften ervan is pas toegelaten nadat daartoe in een separate procedure op tegenspraak is beslist en dat vonnis in kracht van gewijsde

110. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijssvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

is gegaan, dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, dan wel de beslagene toestemming voor de inzage heeft verleend.<sup>111</sup> Dit wordt ook in de beslagsyllabus benadrukt: 'Een verlot tot het leggen van bewijsbeslag kan niet automatisch ook een inzagerecht voor de beslaglegger inhouden. Voor een verzoek in een beslagrekest tot het leggen van bewijsbeslag om dat beslag "ten behoeve van inzage door verzoekster" te mogen leggen, kan geen grond zijn.'<sup>112</sup> De achtergrond van deze regel lijkt te zijn gelegen in de bescherming van vertrouwelijke gegevens. Die regel wordt dan ook doorbroken voor zover er geen sprake is van vertrouwelijkheid, hetgeen zich bijvoorbeeld voordoet indien en voor zover bewijsbeslag wordt gelegd op c.q. monsters worden genomen van voor eenieder verkrijgbare, commerciële producten.<sup>113</sup>

De voor inzage in de in beslag genomen bewijsmaterialen vereiste *inter partes* procedure kan in de eerste plaats een op artikel 1019a jo. artikel 843a Rv gegrond kort geding of bodemprocedure zijn. De Hoge Raad heeft inmiddels ook beslist dat inzage op de voet van artikel 843a Rv kan worden verzocht bij verzoekschrift.<sup>114</sup> Daarnaast kan in een kort geding of bodemprocedure over de inbreuk zelf, uit hoofde van artikel 1019a jo. artikel 843a Rv, een incident of vordering tot inzage of afgifte van de in beslag genomen bewijsmaterialen worden opgeworpen.<sup>115</sup>

Ondanks de consequente lijn in de rechtspraak duurt in de literatuur de discussie over al dan niet directe inzage bij de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv voort.<sup>116</sup> Van Nispen heeft als tussenweg het volgende alternatief voorgesteld.<sup>117</sup> In het beslagverlot zou kunnen worden bepaald dat de beslagene gedurende een korte periode in de gelegenheid wordt gesteld om een kort

111. Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 30 mei 2007, IEPT20070530; V.zr. Rb. Arnhem 1 juni 2007, BIE 2008/2, r.o. 4.13; Rb. Amsterdam 2 april 2008, IEPT20080402; V.zr. Rb. Den Haag 22 april 2008, IEPT20080422; V.zr. Rb. Amsterdam 3 juli 2008 IEPT20080703; V.zr. Rb. Maastricht 29 juli 2008, IEPT20080729, r.o. 3.3-3.10; V.zr. Rb. Zutphen 5 september 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BE9976, r.o. 4.6; Hof Den Bosch 17 maart 2009, IER 2009/42; V.zr. Rb. Den Haag 5 februari 2010, IEPT20100205; V.zr. Rb. Amsterdam 17 februari 2010, IEPT20100217; Hof Leeuwarden 30 november 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BP1050; V.zr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEPT20110629; V.zr. Rb. Den Haag 25 april 2012, IEPT20120425, r.o. 4.21 en 4.22.

112. Voor het eerst opgenomen in de beslagsyllabus van januari 2008 (p. 21). Dat standpunt is ongewijzigd gebleven in daaropvolgende versies van de beslagsyllabus. Zie meest recentelijk p. 35 van de beslagsyllabus d.d. januari 2013.

113. Zie V.zr. Rb. Den Haag 25 april 2012, IEPT20120425, r.o. 4.23.

114. HR 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1985, NL 2018/431, JIN 2018/11 m.nt. N. de Boer, JOR 2019/28 m.nt. J.R. Sijmonsma.

115. Zie voor een overzicht van op art. 843a Rv gebaseerde processuele middelen Maas, Shannon & De Boer 2013, p. 121 e.v.

116. Zie bijv. Cumming, Freudenthal & Janal 2008, p. 110; Rieger-Jansen 2009, p. 91 e.v.; Van der Wal & Van Schaik 2009, p. 119 e.v.; Van Nispen 2010, p. 210 e.v.; Verschuur 2010, p. 312 e.v.; Pinckaers 2011, p. 117; De Knijff 2011, p. 29; Den Ouden 2009, p. 9; Senftleben & Dorenbosch 2016, p. 52; Van der Velden 2010, p. 439-440; zie de noot van C. Gielen bij HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem) in NJ 2016/491; Buydens & Van Oerle 2015, p. 18 en 32-33; Kuipers 2016; Maas 2016, p. 311; Maas 2018, p. 691 e.v.

117. Van Nispen 2010, p. 210 e.v.

geding te starten met de vordering dat bepaalde of alle in beslag genomen informatie en materialen niet aan de beslaglegger mogen worden geopenbaard. Indien de beslagene niet binnen de gestelde termijn van die mogelijkheid gebruikmaakt, mag de deurwaarder de (advocaat van de) beslaglegger de zaken laten inzien, althans afschriften daarvan verschaffen. Indien de beslagene wel een dergelijk kort geding start, zal de beslissing van de voorzieningenrechter moeten worden afgewacht alvorens duidelijk is welk in beslag genomen materiaal de IE-rechthebbende kan inzien. Met andere woorden: een in het beslagverlof opgenomen automatisch inzagerecht onder de opschortende voorwaarde van een door de beslagene gestart kort geding. Het verschil met de huidige toegepaste regel is dat het initiatief om een procedure over de inzage te starten niet meer bij de beslaglegger ligt, maar bij de beslagene.

In de rechtspraak heb ik één voorbeeld kunnen vinden waarbij een verlof werd verleend waarin conform deze door Van Nispen voorgestelde procedure bewijsbeslag mocht worden gelegd; de verzoeker zou de beslagen zaken na een week mogen inzien, tenzij één of beide beslagenen zich voor die tijd middels een kort geding zouden verzetten tegen inzage.<sup>118</sup> In het daaropvolgende vonnis, waarin een door de beslagenen gevorderd verbod tot (verdere) tenuitvoerlegging van voornoemd beslagverlof is toegewezen, merkt de Haagse rechter echter op dat het verlof niet had mogen worden gegeven met voornoemde regeling omtrent inzage.<sup>119</sup> Een poging om deze tussenweg te introduceren is derhalve direct gestrand.

De tussenoplossing van Van Nispen zou al een grote stap vooruit zijn voor de IE-rechthebbende en bovendien de Nederlandse situatie meer in lijn brengen met de situatie in de ons omringende landen.<sup>120</sup> Met de oplossing van Van Nispen zou het bewijsbeslag weer – in lijn met de bedoeling van de Europese wetgever – kunnen uitgroeien tot een ‘onmiddellijke afdoende voorlopige maatregel’ die doeltreffend is in de strijd tegen inbreuk. Ik zal overigens hierna bepleiten dat de tussen-

---

118. Vzm. Rb. Almelo 26 augustus 2010, niet gepubliceerd, maar wel beschreven in Vzm. Rb. Den Haag 17 november 2010, IEPT20101117. Zie Rb. Den Haag 13 oktober 2008, IEPT20081013 voor een soortgelijke regeling ten aanzien van een in het kader van een voorlopig deskundigenbericht opgesteld rapport.

119. Vzm. Rb. Den Haag 17 november 2010, IEPT20101117, r.o. 4.4.

120. Zie par. 3.3 voor Frankrijk, par. 4.3 voor België, en par. 5.4 voor Engeland. Ook in Duitsland vindt in beginsel de inzage direct plaats (par. 6.3), maar alleen nadat de rechtbank heeft beslist op de mogelijke geheimhoudingsbezwaren van de verweerder (par. 6.5.4.3).

oplossing van Van Nispen nog niet ver genoeg gaat om te voldoen aan artikel 7 van de Richtlijn (zie paragraaf 7.4.5.3 e.v.).<sup>121</sup>

De fout die in de rechtspraak wordt gemaakt, is mijns inziens gebaseerd op de impliciete (onjuiste) aanname dat ook bij een bewijsbeslag in IE-zaken inzage uitsluitend kan worden verkregen via de weg van artikel 843a Rv. Zoals ik in paragraaf 7.4.2.1 hiervoor al opmerkte, suggereert de Europese wetgever op geen enkele manier dat alleen inzage zou kunnen worden verkregen in het via artikel 7 (bewijsbeslag) vergaarde bewijs door de procedure van artikel 6 (exhibitie) te volgen. Artikel 6 en 7 zijn twee separate maatregelen die aan de IE-rechthebbende ter beschikking staan om inbreuk te bestrijden, de maatregelen kennen hun eigen regime en zijn met eigen waarborgen omkleed, en er is geen afhankelijkheid of volgorde tussen beide maatregelen voorgeschreven. Maar ook in de artikelen 1019b-d Rv en in de wetgeschiedenis staat niet dat eerst de inzageprocedure van artikel 1019a jo. artikel 843a Rv moet worden gevolgd alvorens toegang kan worden verkregen tot het bewijs dat via de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv is vergaard.

Deze misvatting is niet alleen wijdverbreid onder de lagere rechters. Zelfs A-G Van Peursem verwijst in zijn conclusie van 2 september 2016 in de zaak *Synthon/Astellas*<sup>122</sup> naar het arrest *AIB/Novisem*<sup>123</sup> en stelt dat daarin zou zijn uitgemaakt dat de maatstaf voor een exhibitievordering na een IE-bewijsbeslag op de voet van artikel 1019a Rv in verbinding met artikel 843a Rv is dat (dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk dient te worden gemaakt. De A-G miskent daarmee echter dat in *AIB/Novisem* geen exhibitievordering na een bewijsbeslag centraal stond, maar een pure exhibitievordering *zonder* voorafgaand bewijsbeslag. Het gelegde bewijsbeslag was door de voorzieningenrechter in eerste aanleg reeds opgeheven en in hoger beroep had AIB haar vordering gewijzigd tot een exhibitievordering op grond van artikel 1019a Rv. Dit arrest zegt dus niets over de vraag of er na een bewijsbeslag überhaupt een inzagevordering moet volgen. Zijn opmerking in de laatste zin van paragraaf 4.4 van zijn conclusie zet de lezer dan ook op het verkeerde been. De stellingen van *Astellas*, die neerkomen op een pleidooi voor een meer liberaal bewijsbeslagstelsel (zoals het Franse) waarbij directe inzage wordt verkregen, konden mijns inziens wel door de Hoge Raad gevolgd worden zonder dat de Hoge Raad terug hoefde te komen op zijn eerdere uitspraak inzake *AIB/*

121. De Hoge Raad heeft zich tot op heden niet kunnen uitlaten over de vraag of de maatregelen van art. 1019b-d Rv recht geven op directe toegang tot het in beslag genomen bewijs. Daarvoor zou vereist zijn dat een verzoek om directe inzage wordt afgewezen door de geadieerde voorzieningenrechter en dat daartegen in beroep wordt gegaan of dat de betreffende voorzieningenrechter prejudiciële vragen stelt aan de Hoge Raad, zoals ook is gebeurd in de *Molenbeek Invest*-zaak (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg).

122. HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834, NJ 2017/22 (*Synthon/Astellas*).

123. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. C. Gielen, BIE 2016/3, m.nt. T.F.W. Overdijk (*AIB/Novisem*).

Novisem. Wel is duidelijk dat A-G Van Peursesem weinig op heeft met een directe inzage na een bewijsbeslag. Ik verwijs naar de inleiding van zijn conclusie bij het arrest, en in het bijzonder naar de laatste zin van paragraaf 1.1.:

‘Deze prejudiciële zaak ligt in het verlengde van het arrest *AIB/Novisem* (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304). Daarin is uitgemaakt dat de maatstaf voor een exhibitievordering van IE-bewijsbeslag op de voet van art. 1019a Rv in verbinding met art. 843a Rv is dat (dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk dient te worden gemaakt.

Deze zaak onderscheidt zich van *AIB/Novisem* hierdoor dat de verzochte inzage hier niet ziet op wat in de procedure heet “technisch inbreukbewijs” – dat wil zeggen ter ondersteuning van de vraag of een product of werkwijze onder de beschermingsomvang van het ingeroepen octrooi valt (de aangevallen producten zijn gewoon op de markt en konden uitvoerig worden geanalyseerd door Astellas, die dat ook heeft laten doen). Inzage wordt verlangd om te kunnen staven *wie* de gestelde voorbehouden handelingen verricht(en) en *waar en hoe* dat gebeurt. Preciezer gezegd: of en hoe Synthon bij eventueel te oordelen inbreuk in Nederland of daarbuiten betrokken is, althans of en hoe zij daarin een onrechtmatig te achten rol speelt. Volgens mij is er aanleiding bij inzage te differentiëren naar gelang het onderwerp van de (beslagen) informatie en met welk doel inzage wordt verlangd. Ik meen dat voor de in deze zaak bedoelde tweede categorie (niet technisch inbreukbewijs) een hogere inzagedrempel moet gelden dan voor de eerste. Dat doet geen afbreuk aan *AIB/Novisem*, maar sluit juist aan bij dit oordeel, waarin Uw Raad te kennen heeft gegeven dat niet in algemene zin kan worden gezegd wat als een voldoende mate van aannemelijkheid van (dreigende) inbreuk kan worden gezien, omdat dat afhangt van waardering van stellingen en weren van partijen en de overtuigingskracht van eventueel al overgelegd bewijsmateriaal. Het lijkt erop dat Astellas in deze zaak in wezen koerst op overneming van het Franse stelsel van de *saisie contrefaçon*, maar dat verdient volgens mij geen navolging.<sup>124</sup>

De Hoge Raad geeft in het uiteindelijke arrest overigens nog altijd geen expliciet oordeel over de vraag of directe inzage na een IE-bewijsbeslag mogelijk is, maar brengt in r.o. 3.1.1 artikel 843a Rv wel in verbinding met artikel 1019b Rv. Dit is toch op zijn minst genomen een impliciete vingerwijzing dat ook de Hoge Raad de ‘tweetrapsraket’ van eerst een bewijsbeslagmaatregel ex artikel 1019b Rv en daarna pas inzage ex artikel 843a Rv als de geëigende weg aanmerkt. Echter, zelfs als de Hoge Raad inderdaad genegen zou zijn om directe inzage niet toe te staan na een bewijsbeslag, dan zal hij dit mijns inziens moeten voorleggen aan het Europese Hof van Justitie nu het hier feitelijk gaat om de vraag of een maatregel waarbij geen directe inzage in het in beslag genomen bewijs kan worden verkregen, in lijn is met het minimumniveau dat artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn beoogt aan te brengen.

---

124. Conclusie A-G Van Peursesem van 2 september 2016, ECLI:NL:PHR:2016:866.

#### 7.4.5.3 *Fysieke inbeslagneming ex artikel 1019b Rv*

##### **7.4.5.3.1 Fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen**

Hiervoor is reeds besproken dat fysieke inbeslagneming ex artikel 1019b Rv meer doelen kan dienen, afhankelijk van het soort van bewijs dat in beslag wordt genomen. Voor zover de verzochte beslagmaatregelen zien op in het beslag nemen van vermeend inbreukmakende goederen en de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen, zullen mijns inziens strengere eisen moeten worden gesteld alvorens het verzochte verlot te verlenen. De toets die in artikel 7 van de Richtlijn is neergelegd, bepaalt dat aan, en op verzoek van, een partij die 'redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten is gemaakt of zal worden gemaakt', de genoemde bewijsbeslagmaatregelen ter beschikking staan.

De wetgever heeft overigens mede op advies van de Raad voor de rechtspraak ervoor gekozen om de in Nederland gangbare formulering 'die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt' toe te passen in plaats van de tekst van de Richtlijn.<sup>125</sup> Het is volgens de MvT een formulering die wat betreft het resultaat ervan niet of nauwelijks afwijkt van die in de Richtlijn<sup>126</sup> en die in kort gedingen in het algemeen wordt toegepast. Bovendien lijkt volgens de wetgever de richtlijnformulering aanleiding te kunnen geven tot discussies over de vraag of er redelijkerwijs bewijs beschikbaar was, of het redelijkerwijs beschikbare bewijs ook is overgelegd en of het overgelegde bewijs wel voldoende is tot staving van de beweringen.

In mijn ogen biedt artikel 7 ten aanzien van de te hanteren verlotdrempel geen verdere ruimte aan de lidstaten. De keuze die de wetgever heeft gemaakt, zorgt er mijns inziens voor dat de verlotdrempel strenger is geworden.<sup>127</sup> Immers, als er nu eenmaal weinig bewijs van de inbreuk beschikbaar is voor de verzoeker (terwijl hij in alle redelijkheid heeft geprobeerd dat bewijs te verkrijgen), laat de richtlijnformulering ruimte aan de rechter om toch verlot toe te staan, terwijl met de tekst van artikel 1019b Rv dat bewijsrisico alsnog wordt neergelegd bij de verzoeker.

De hierboven beschreven verlotdrempel is dezelfde voor alle onder artikel 7 van de Richtlijn vallende maatregelen. Het stellen van strengere eisen aan de maatregel om inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen fysiek in beslag te nemen kan dan ook alleen tot uiting komen door toepassing van de overige waarborgen waarin artikel 7 voorziet. Een van de waarborgen die daarvoor aan de rechter ter beschikking staat, is dat hij kan besluiten dat de verweerder eerst moet worden gehoord alvorens het verlot zal worden verleend. Dat geeft de verweerder

---

125. MvT, p. 21.

126. Hierover verschilt men wel van mening in de literatuur: zie De Cock Buning & Numann 2007, p. 43.

127. Anders: Rieger-Jansen 2009, p. 92.

de mogelijkheid om zijn verweer naar voren te brengen. Alle mogelijke niet-inbreuk- of nietigheidsargumenten die hij heeft ter verdediging van de verzochte maatregel, kunnen worden aangevoerd. Hij hoeft zich niet te beperken tot bijvoorbeeld het verweer dat er onvoldoende redelijkerwijs beschikbaar bewijs is overgelegd of dat het overgelegde bewijs niet de bewering van inbreuk onderbouwt. De rechter mag een volledige toetsing toepassen, waarbij hij de tegenargumenten van de verweerder integraal mee mag wegen.

Een andere waarborg is dat de verzochte maatregel van fysieke inbeslagneming door de rechter getoetst moet worden aan de hand van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.<sup>128</sup> Anders gezegd, is de gestelde inbreuk van dien aard dat de verregaande maatregel van fysieke inbeslagneming van de inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen aangewezen is, en zijn er andere minder ingrijpende maatregelen waarmee min of meer hetzelfde doel kan worden bereikt. Als het de verzoeker bijvoorbeeld met name gaat om het vergaren van bewijs, dan zal monsterneming volstaan en hoeft niet de gehele voorraad van de verweerder in beslag te worden genomen. Ik meen overigens dat een dergelijke maatregel alleen als proportioneel moet worden beschouwd in die gevallen waarin er sprake is van piraterij.

Indien de rechter bereid is de verzochte maatregel op grond van artikel 1019b lid 3 Rv ex parte af te geven (vanwege onverwijlde spoed of gevaar van verlies of verduistering), kan de rechter voor zijn beoordeling of de verzochte maatregel voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit alleen maar afgaan op hetgeen gesteld is in het verzoek. De rechter mag daarom ook eisen stellen aan de onderbouwing van het verzoek. Bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing van de verzochte maatregel ligt het verzoek voor afwijzing gereed.

Met name in die gevallen waarin de verweerder niet is gehoord, kan de rechter aan het verlot of de voorwaarde verbinden dat er passende zekerheid wordt gesteld. Deze waarborg is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Richtlijn. In Nederland was dit reeds mogelijk op grond van artikel 701 Rv.

Tot slot schrijft artikel 7 lid 1 vijfde zin van de Richtlijn ook voor dat op verzoek van betrokken partijen een herziening plaatsvindt binnen redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregel aan de verweerder. Volgens de memorie van toelichting<sup>129</sup> is deze herziening geregeld in artikel 705 Rv.

Met dit scala aan waarborgen heeft de rechter voldoende ruimte om een verzoek tot het fysiek in beslag nemen van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen deugdelijk te beoordelen, en bij toewijzing (al dan niet ex parte) te omringen met voldoende waarborgen.

Inzage van de in beslag genomen inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen ligt niet voor de hand. Dat dient geen enkel doel. Deze maatregel heeft

128. Van Nispen 2012 (T&C Rv), artikel 1019b, aant. 7.

129. Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 12.



immers veeleer het karakter van een voorlopige verbodsvordering en is niet gericht op het vergaren van bewijs ter onderbouwing van een eis in de hoofdzaak. Inzage in de in beslag genomen goederen is mijns inziens dan ook niet mogelijk.

#### **7.4.5.3.2 Fysieke inbeslagneming van bescheiden**

Hoewel ook voor het toestaan van de fysieke inbeslagneming van bescheiden dezelfde verlodrempel heeft te gelden als voor de overige bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv, gelden er mijns inziens wel minder strenge eisen dan voor fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen. De bescheiden worden immers alleen maar gekopieerd. Pas als de verweerder zijn medewerking aan het maken van kopieën van de betreffende bescheiden niet verleent, kan worden overgegaan tot in het in beslag nemen van de gegevensdragers waarop deze bescheiden staan.<sup>130</sup> Het moeten toestaan dat een deurwaarder kopieën maakt, kan hinderlijk zijn. De bedrijfsvoering kan daardoor hooguit één of enkele dagen worden verstoord, maar het bedrijf van de verweerder wordt niet stilgelegd.<sup>131</sup> Er kan dus weinig twijfel over bestaan dat de fysieke inbeslagneming van bescheiden minder ingrijpend is dan de fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen. De verweerder zal dan ook vooral schade kunnen ondervinden van deze maatregelen doordat de verzoeker – vaak een concurrent – via het beslag de beschikking kan krijgen over bedrijfsvertrouwelijke informatie. Om die schade zo veel als mogelijk te voorkomen is bepaald in artikel 1019b lid 4 Rv – als implementatie van artikel 7 lid 1 eerste zin in fine van de Richtlijn – dat het verlot alleen wordt afgegeven voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd. Ik ga hier in paragraaf 7.7.3 dieper op in.

De hiervoor genoemde minder strenge eisen voor het fysiek in beslag nemen van bescheiden brengen mijns inziens met zich dat de rechter eerder zal oordelen dat de verzochte maatregel proportioneel is. Ik meen dat deze maatregel in beginsel ook ter beschikking staat aan de IE-rechthebbende bij de meer bonafide inbreukmakende activiteiten, en niet alleen bij piraterij. Ook het ex parte toestaan van deze maatregel zal dan eerder in de rede liggen. Omdat de schade moeilijk te duiden zal zijn, heeft het ook minder toegevoegde waarde om zekerheidstelling als voorwaarde aan het verlot te verbinden.

Wel zie ik een belangrijk onderscheid tussen bescheiden die het bestaan van de inbreuk moeten bewijzen, en bescheiden die betrekking hebben op het vaststellen

---

130. Zie naar analogie met het commune bewijsbeslag r.o. 3.9.9 van het Molenbeek Invest-arrest (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijssvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg).

131. Van Nispen 2015, p. 2.

van de omvang van de inbreuk.<sup>132</sup> De eerste categorie zal veelal zogenaamd ‘technisch bewijs’ betreffen, en de tweede categorie noem ik – in lijn met de conclusie van A-G van Peursem bij het Synthon/Astellas-arrest – ‘niet-technisch’ bewijs. Wat betreft het ‘niet-technische’ bewijs is het primaire doel om deze bescheiden veilig te stellen tegen verduistering of vernietiging totdat in de hoofdzaak is beslist. Het belang van de verzoeker bij tijdige inzage in deze bescheiden is dan ook beperkt. Het belang om tijdig inzage te krijgen in bescheiden die zien op het ‘technische’ bewijs van de gestelde inbreuk is daarentegen voor de verzoeker wel groot, althans als hij zonder die bescheiden de gestelde inbreuk in de hoofdzaak niet kan bewijzen. De rechter dient in het kader van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit met deze verschillende doelen en de daaraan gekoppelde belangen rekening te houden bij de beoordeling van het verzoek tot fysieke inbeslagneming van bescheiden. Zo kan de rechter onder bepaalde omstandigheden de directe inzage – mits de bescherming van de vertrouwelijke informatie van de verweerder voldoende is gewaarborgd – van de technische bescheiden reeds bij het verlot toestaan, terwijl hij onder diezelfde omstandigheden voor de bescheiden die zien op het niet-technische bewijs kan bepalen dat inzage pas wordt toegestaan indien inbreuk in kort geding voorshands of in de hoofdzaak is komen vast te staan. In ieder geval dient in mijn optiek directe inzage, zoals toegestaan bij het verlot, de hoofdregel te zijn. De koppeling die in de rechtspraak is gemaakt tussen de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv en de inzagevordering van artikel 843a Rv is onjuist, werkt onnodig vertragend, en ontnemt de betreffende maatregelen de door de Richtlijn geïndiceerde doeltreffendheid. De jurisprudentie die betrekking heeft op de inzagevordering ex artikel 1019a jo. artikel 843a Rv is in mijn ogen niet relevant voor deze bewijsbeslagmaatregelen, want de artikelen 1019b-d Rv verwijzen niet naar artikel 1019a Rv en/of artikel 843a Rv. Overigens ben ik van mening dat met artikel 1019a Rv en de daarop gebaseerde jurisprudentie van de Hoge Raad in de zaken AIB/Novisem<sup>133</sup> en Synthon/Astellas niet wordt voldaan aan de norm die door artikel 6 van de Richtlijn aan de exhibitievordering is gesteld. Naar mijn mening kan er namelijk geen sprake zijn van een tweede inzagedrempel.<sup>134</sup> Het zou moeten volstaan dat een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen. De ‘verlotdrempel’ is daarmee dus de enige inzagedrempel. Doordat artikel 1019a Rv ten onrechte aansluit op de bestaande *inter partes* procedure van arti-

132. Zie ook de conclusie van A-G Van Peursem van 2 september 2016 voor HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834, NJ 2017/22 (Synthon/Astellas). Van Peursem meent dat er een hogere inzagedrempel moet gelden voor niet-technisch bewijs (bewijs met betrekking tot de omvang van de inbreuk) dan voor technisch bewijs (bewijs van het bestaan van de inbreuk).

133. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. C. Gielen, BIE 2016/3, m.nt. T.F.W. Overdijk (AIB/Novisem).

134. A-G Van Peursem ziet dit duidelijk anders, getuige r.o. 4.15 van zijn conclusie van 2 september 2016 voor het Synthon/Astellas-arrest (HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834, NJ 2017/22).

kel 843a Rv, ontstaat er echter een tweede toetsingsmoment. Daarbij kan de verweerder alle tegenargumenten aanvoeren die hij tot zijn beschikking heeft, terwijl de verzoeker niet meer heeft dan het hem ter beschikking staande bewijsmateriaal, waarvan gevoeglijk mag worden aangenomen dat dat bewijs onvoldoende was om de inbreuk ook in de hoofdzaak rond te krijgen. Anders had hij immers zijn exhibitieverzoek niet hoeven in te stellen. Deze implementatiefout van artikel 6 van de Richtlijn zou in principe buiten het bestek van mijn onderzoek zijn gebleven, ware het niet dat de Nederlandse rechters *en masse* directe inzage van het via de artikelen 1019b-d Rv in beslag genomen bewijs zijn gaan verbieden en pas – geheel ten onrechte – inzage toestaan nadat met succes een artikel 843a Rv-vordering is ingesteld.

#### 7.4.5.4 *Gedetailleerde beschrijving en monsterneming ex artikel 1019d Rv*

De verlofdrempel voor het toestaan van het opmaken van een gedetailleerde beschrijving en/of monsterneming heb ik hiervoor al beschreven. Ook voor de gedetailleerde beschrijving en monsterneming dient een partij te voldoen aan de verlofdrempel van artikel 1019b Rv. Daarnaast kan een verlof alleen worden afgegeven als de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd (zie paragraaf 7.7.3). Deze maatregelen zijn doorgaans minder ingrijpend dan de maatregel van fysieke inbeslagneming.<sup>135</sup> De beschrijving kan in veel gevallen worden gemaakt zonder dat de bedrijfsvoering wordt gehinderd. Alleen als – bijvoorbeeld in verband met een vermeende schending van een geoctrooieerde werkwijze – een machine tijdelijk moet worden stilgezet om de beschrijving ervan te kunnen uitvoeren, zal de verweerder meer hinder kunnen ondervinden. Hetzelfde geldt voor monsterneming. In de meeste gevallen zal het nemen van monsters nauwelijks schade veroorzaken voor de verweerder. Dat is echter anders indien het gaat om monsterneming van een erg kostbaar, vermeend inbreukmakend product. Ook als bij wege van monsterneming het enige prototype in beslag wordt genomen, of anderszins door het nemen van monsters het ontwikkelproces van de verweerder wordt verstoord, zal de schade wel aanzienlijk kunnen zijn. Bij de verlening van het verlof kan de rechter daarmee rekening houden. In lid 2 is immers bepaald dat de rechter zo nodig de wijze kan bepalen waarop de beschrijving plaatsvindt of waarop monsters worden genomen en wat met de monsters dient te gebeuren. Indien bijvoorbeeld door de beschrijving een machine of een hele fabriek te lang stil zou komen te liggen, zou kunnen worden bevolen dat de beschrijving wordt opgesteld buiten werktijden. De rechter zou daarnaast de monsterneming verder kunnen beperken tot slechts enkele exemplaren van een specifieke soort (in plaats van alle varianten),<sup>136</sup> of alleen die exemplaren die niet gebruikt worden bij het verdere onderzoek van en de ontwikkeling door de verweerder. Ook kan de

---

135. Zie ook MvT, p. 21.

136. MvT, p. 23.

rechter bepalen dat de verzoeker de genomen monsters binnen twee werkdagen moet onderzoeken, zonder daarbij schade aan de monsters toe te brengen, waarna de monsters weer moeten zijn teruggebracht.

De rechter kan het verlof bovendien verlenen onder de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld voor een bepaald bedrag. Indien later zou blijken dat er geen rechtsgrond was voor de verzochte maatregelen, biedt de door de verzoeker gestelde zekerheid een waarborg dat de verweerder niet met lege handen zal staan, zodra vast is komen te staan of en welke schadevergoeding de verzoeker aan hem zal moeten betalen.

Ook dienen de verzochte maatregelen steeds te worden getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Indien het opmaken van een beschrijving of het nemen van monsters het bedrijf – zelfs indien de rechter gebruik zou maken van zijn instructiebevoegdheid van lid 2 – toch aanzienlijke en onherstelbare schade zou veroorzaken voor de verweerder, kan de maatregel worden afgewezen als disproportioneel. Beschrijving en monsterneming kunnen overigens ook worden afgewezen op grond van het subsidiariteitsbeginsel indien de producten of de werkwijze waarvan beschrijving en monsterneming worden gevraagd publiekelijk beschikbaar zijn. Of als monsterneming te veel schade zou kunnen veroorzaken aan de verweerder (bijvoorbeeld omdat de monsters te kostbaar zijn of omdat ze nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling), kan de rechter de monsterneming ook afwijzen en alleen de beschrijving ervan toestaan.

De beschrijving en de monsterneming kunnen op grond van artikel 1019 lid 3 ook ex parte worden toegestaan.

Op grond van artikel 443 lid 1 tweede zin Rv wordt het proces-verbaal van de beschrijving binnen drie dagen na het uitvoeren van de beschrijving betekend aan de betrokken partij. In de artikelen 1019b-d Rv is niet geregeld wanneer de verzoeker inzage krijgt in het proces-verbaal. Ik meen dat dit wordt overgelaten aan de rechter die het verlof heeft verleend. De hoofdregel is echter – in lijn met de tekst en de bedoeling van artikel 7 van de Richtlijn – dat er direct inzage zal worden verkregen, mits de bescherming van de vertrouwelijke informatie van de verweerder voldoende is gewaarborgd (zie paragraaf 7.4.2.1). Op die hoofdregel kan een uitzondering worden gemaakt indien de rechter dat op grond van het proportionaliteitsbeginsel aangewezen acht. Dat zal mijns inziens niet snel het geval zijn, aangezien daarmee de doeltreffendheid van de maatregel ernstig ondermijnd zou worden.

In lid 2 van artikel 1019d Rv is bepaald dat de voorschriften betreffende middelen tot bewaring van zijn recht, met uitzondering van artikel 709 lid 3 Rv, van overeenkomstige toepassing zijn op de monsterneming. De wetgever gaat er kennelijk van uit dat de monsters in gerechtelijke bewaring zullen worden gegeven.<sup>137</sup> Als de rechter de monsters wil zien, kan hij, eventueel ook op verzoek van een van de

---

137. Van Nispen 2018 (T&C Rv), art. 1019d, aant. 3.

partijen, de bewaarder ter zitting oproepen om de monsters te tonen.<sup>138</sup> Ik vind deze keuze van de wetgever ongelukkig. Ook hier is mijns inziens de hoofdregel dat de monsters direct ter beschikking worden gesteld aan de verzoeker, zodat deze als bewijs kunnen dienen in een nog te starten hoofdzaak. Door expliciet aan te knopen bij de voorschriften van gerechtelijke bewaring lijkt de wetgever de gerechtelijke bewaring – en daarmee dus geen directe toegang tot de monsters – als hoofdregel neer te leggen. Daarvan kan dan weliswaar bij verlof worden afgeweken,<sup>139</sup> maar dat lijkt dan meer de uitzondering op de regel. In de praktijk hoeft het weinig verschil te maken indien de rechters directe toegang in het verlof steeds zouden toestaan. Ook is niet uitgesloten dat de wetgever wel degelijk als hoofdregel heeft willen voorzien in directe toegang tot de bij de bewaarder ondergebrachte monsters, maar dat de bewaarder die toegang dan zal verlenen. Het strekt tot aanbeveling dat de verzoeker de rechter vraagt dat hij deze toegang direct krijgt, en daarbij zelf aangeeft onder welke voorwaarden hij die toegang wenst te hebben. Daardoor weet de bewaarder wat hij wel en niet mag toestaan aan de verzoeker. Ook als de verzoeker de monsters wil laten testen, waarbij deze wellicht onherstelbaar zullen worden beschadigd, dient dit vooraf aan de rechter te worden verzocht teneinde hierover later discussies met de bewaarder en de verweerder te voorkomen.

#### 7.4.5.5 *Het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv*

Zoals ik reeds in paragraaf 7.4.3 hierboven heb aangegeven, is het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv een puur bewarende maatregel. De door middel van deze maatregel in beslag genomen bescheiden kunnen pas worden ingezien door de verzoeker nadat hij met succes een exhibitievordering ex artikel 843a Rv heeft ingesteld.

De verlofdrempel om een communu bewijsbeslag te kunnen leggen is mijns inziens ook anders dan bij het IE-bewijsbeslag, omdat moet worden voldaan aan de eisen van artikel 843a Rv. Het commune bewijsbeslag strekt immers tot bewaring van het recht van 'afgifte' dat voor de verzoeker voortvloeit uit artikel 843a Rv. Het is mijns inziens niet te zeggen of deze eisen nu zwaarder of lichter zijn dan de verlofdrempel die heeft te gelden voor het verkrijgen van bewijsbeslagmaatregelen ingevolge de artikelen 1019b-d Rv.<sup>140</sup> Het zijn simpelweg andere regelingen die in de meeste gevallen een ander doel nastreven, andere gevolgen hebben en andere waarborgen voor de procespartijen kennen.

138. NV II, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 6, p. 8.

139. Van Nispen 2018 (T&C Rv), art. 1019d, aant. 3.

140. Vergelijk Bens 2017, p. 485. De auteur acht de drempel voor toewijzing van de maatregelen ingevolge art. 1019b-d Rv lager dan voor het commune bewijsbeslag.

#### 7.4.5.6 *De commune overige bewijsbeslagmaatregelen*

In paragraaf 7.4.4 ben ik uitgebreid ingegaan op het karakter en het doel van de maatregel tot het opmaken van een gedetailleerde beschrijving buiten het IE-domein. In mijn ogen gaat het om een bewijsvergarende maatregel. Toch oordeelde de Hoge Raad in zijn *Organik/Dow*-arrest<sup>141</sup> dat het rechterlijke verlot tot het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving geen verdergaande aanspraken geeft dan het laten opstellen daarvan. Volgens de Hoge Raad geeft noch dit verlot, noch het laten opstellen van de beschrijving de verzoeker recht op afgifte, inzage of afschrift. Ik meen dat de Hoge Raad de rechtspraktijk hiermee geen dienst heeft bewezen, terwijl dat nu juist wel zijn bedoeling was. Het verplicht moeten instellen van een artikel 843a Rv-vordering en moeten doorlopen van de daaropvolgende procedure is buitengewoon onpraktisch, onnodig kostbaar en vertragend. Bovendien heeft de Hoge Raad in het *Organik/Dow*-arrest ook bepaald dat de inzagedrempel dezelfde is als de toets die voor artikel 1019a Rv is neergelegd in zijn arresten *AIB/Novisem*<sup>142</sup> en *Synthon/Astellas*.<sup>143</sup> De verzoeker dient zijn eis in de hoofdzaak dus voldoende aannemelijk te kunnen maken. De kans dat de artikel 843a Rv-vordering van verzoeker wordt afgewezen, is dan ook groot in juist die gevallen van bewijsnood waar de gedetailleerde beschrijving uitkomst had moeten bieden. Een verzoeker die niet zijn bewijs van zijn (toekomstige) eis in de hoofdzaak rond heeft, kan in een artikel 843a-procedure op tegenspraak immers nauwelijks opboksen tegen een verweerder die wel de beschikking heeft over alle informatie, en ervoor kan kiezen om de hem onwelgevallige informatie weg te laten uit deze exhibitieprocedure. De wetgever zal eraan te pas moeten komen – bijvoorbeeld door middel van het hiervoor al besproken conceptwetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht – om de commune overige bewijsbeslagmaatregelen, zoals de gedetailleerde beschrijving, op een meer praktische wijze vorm te geven.

### 7.5 TOEPASSINGSGEBIED BEWIJSBESLAG

Na implementatie van de Handhavingsrichtlijn is in artikel 1019 Rv het toepassingsgebied als volgt afgebakend:

‘Deze titel is van toepassing op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Rijsoctrooiwet 1995, Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen

141. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans.

142. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. C. Gielen, BIE 2016/3, m.nt. T.F.W. Overdijk (*AIB/Novisem*).

143. HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834, NJ 2017/22 (*Synthon/Astellas*).

of modellen), de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet, op procedures inzake geografische benamingen krachtens art. 13a Landbouwkwaliteitswet en op handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge Verordening (EU) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L11), Verordening (EU) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG 1994, L227), en Verordening (EU) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L3).'

Het valt op dat artikel 1019 Rv titel 15 ook van toepassing verklaart op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw), terwijl de Commissie in haar Verklaring het standpunt naar voren bracht dat handelsnamen slechts onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn vallen 'voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd'. In de memorie van toelichting<sup>144</sup> wordt hiervoor als reden opgegeven dat de bescherming van de handelsnaam reeds wordt erkend als een intellectueel-eigendomsrecht in het Verdrag van Parijs. De vraag is gerechtvaardigd of de handelsnaam wordt beschermd als 'uitsluitend eigendomsrecht', zoals de Commissie als voorwaarde stelt. Desalniettemin heeft de wetgever het zinvol geacht titel 15 ook van toepassing te verklaren op handelsnaamgeschillen, maar alleen voor die geschillen die weinig afwijken van de andere intellectuele-eigendomsrechten. De implementatie is derhalve beperkt tot de artikelen 5 en 5a Hnw. Dat betekent dat bewijsbeslag ook mogelijk is in handelsnaamgeschillen.

Het had naar mijn mening niet misstaan om in de memorie van toelichting ook een aantal woorden te wijden aan de bescherming van knowhow,<sup>145</sup> de leer van de slaafse nabootsing, de eenlijnsprestatie en het portretrecht. De geschillen met betrekking tot deze leerstukken wijken immers weinig af van geschillen omtrent de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.<sup>146</sup> Dit criterium heeft de wetgever er klaarblijkelijk toe doen besluiten om titel 15 wel van toepassing te verklaren op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Hnw. Hetzelfde zou dus kunnen opgaan voor procedures over schending van bedrijfsgeheimen, slaafse nabootsing, eenlijnsprestaties en portretrecht. Ook dit soort geschillen wijkt immers weinig af van andere inbreukprocedures. Bovendien geldt voor het portretrecht ook nog dat het is opgenomen in de Auteurswet 1912 (artikelen 19-21). Het kunnen leggen van een bewijsbeslag op grond van de artikelen 1019b-d Rv in zaken over bedrijfsgeheimen, slaafse nabootsing en eenlijnsprestaties zou door de praktijk zeker worden

144. Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3.

145. In art. 39 TRIPs-overeenkomst is bepaald dat knowhow beschermd dient te worden. Zie ook art. 10bis van het Verdrag van Parijs.

146. In gelijke zin r.o. 6.2.4 van HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans.

toegejuicht. In ieder geval was er mijns inziens genoeg reden om de door de wetgever gemaakte keuze om deze leerstukken niet onder de werkingssfeer van titel 15 te brengen, van een uitleg te voorzien.

Inmiddels heeft de lagere rechtspraak een eenduidig antwoord op deze vraag geformuleerd. Ten aanzien van het portretrecht is de heersende leer dat het niet heeft te gelden als een intellectueel-eigendomsrecht, maar als een beperking op het auteursrecht ter bescherming van de geportretteerde tegen onrechtmatige schending van zijn recht op privacy of andere met de publicatie van het portret geschonden belangen. Het portretrecht wordt derhalve gezien als een species van de gewone onrechtmatige daad. Het enkele feit dat het portretrecht in de Auteurswet is opgenomen, kan daaraan niet afdoen.<sup>147</sup>

Ook ten aanzien van de schending van bedrijfsgeheimen, slaafse nabootsing en het leerstuk van de eenlijnsprestatie zijn de lagere rechters redelijk eensgezind. Nu het ook hier gaat om species van de gewone onrechtmatige daad, is naar hun oordeel titel 15 niet van toepassing.<sup>148</sup> Nu moet in al deze gevallen worden teruggevallen op het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv, waardoor de rechthebbende minder bewijsvergarende mogelijkheden tot zijn beschikking heeft.

Hoewel ik het in beginsel eens ben met de dogmatiek<sup>149</sup> die ten grondslag ligt aan de strakke koers die de huidige jurisprudentie wat betreft de afbakening van het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn heeft ingezet, wil ik het volgende opmerken. De Europese wetgever heeft in de Handhavingsrichtlijn uitdrukkelijk de ruimte geboden aan lidstaten om het regime van de Richtlijn uit te breiden tot handelingen die oneerlijke concurrentie vormen.<sup>150</sup> Ik had het toegejuicht als Nederland deze kans had aangegrepen om ook geschillen met betrekking tot schending van bedrijfsgeheimen, slaafse nabootsing, de eenlijnsprestaties en het portretrecht onder de werkingssfeer van de Handhavingsrichtlijn te brengen.<sup>151</sup> Het gaat hier immers eveneens om geschillen die weinig afwijken van andere inbreukprocedures. Bovendien zou zulks volstrekt in lijn zijn geweest met de ratio en de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn, zoals het beschermen van innovatie en creatie en het tegengaan van ongeoorloofde concurrentie in de vorm van namaak en piraterij. De Hoge Raad had dan ook geen noodzaak gevoeld om op dit vlak – zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de gedetailleerde beschrijving in de

147. Rb. Rotterdam 30 juli 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9665, r.o. 5.10; Rb. Amsterdam 5 december 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BC4567, r.o. 4.15. In gelijke zin Vzr. Rb. Amsterdam 17 april 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC9778, r.o. 3.3 (onderaan) en 4.11; Rb. Amsterdam 6 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC3781. Anders: Vzr. Rb. Amsterdam 14 december 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ4480; Rb. Amsterdam, 23 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP8933, r.o. 4.21.

148. Vzr. Rb. Amsterdam 29 januari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL2402; Vzr. Rb. Amsterdam 4 februari 2010, IEF 8580; Vzr. Rb. Rotterdam 30 maart 2010, IEF 8738. Zie ook Wefers Bettink & Hoefnagel 2010, p. 340.

149. Ook ik meen dat de genoemde leerstukken niet zijn aan te duiden als intellectuele-eigendomsrechten.

150. Zie eveneens punt 13 van de considerans.

151. Zie ook Van der Laan 2007, p. 4.



Organik/Dow-zaak – recht te hoeven scheppen, waardoor in mijn ogen de rechtszekerheid in het gedrang is gekomen (zie paragraaf 7.4.4). De bewijsbeschermende maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv waren dan uniform van toepassing geweest voor alle zaken die voldoende gelijkenis vertonen met een handhavingszaak van een recht van intellectuele eigendom.

## 7.6

### BEWIJSBESLAGOBJECT

De in artikel 1019b lid 1 Rv genoemde maatregelen kunnen worden gevraagd ten aanzien van al het bewijsmateriaal dat mogelijk ter onderbouwing van de vermeende inbreuk kan dienen. Het beslagobject van de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv is dan ook ruimer dan het object van het commune bewijsbeslag, dat alleen op ‘bescheiden’ ziet.<sup>152</sup> Vanwege het ruime begrip van ‘bewijs’ kan dus ook bewijs worden verkregen door het maken van foto’s, video- en geluidsopnamen, het afnemen van DNA-materiaal, en al het overige dat bewijsmateriaal kan opleveren voor de vermeende inbreuk. De enige beperking die ik lees in de Richtlijn, artikel 1019b en de toelichting daarop, is dat het moet gaan om materiaal dat dient ter onderbouwing van de vermeende inbreuk. Er kan dus geen bewijs in beslag worden genomen van een andere, niet in het verzoek beschreven mogelijke inbreuk, of ander materiaal dat geen betrekking heeft op de vermoede inbreuk.

In artikel 1019b lid 1 tweede zin Rv worden op niet-limitatieve wijze mogelijke maatregelen beschreven. Deze zin eindigt met ‘ter zake van vermeend inbreukmakende roerende zaken, bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten’. Op basis van een grammaticale uitleg zou kunnen worden verdedigd dat deze zinsnede de inkadering is voor alle mogelijke bewijsbeschermende maatregelen die onder artikel 1019b Rv kunnen vallen.<sup>153</sup> Dat zou dan kunnen betekenen dat het vergaren van bewijs met

152. De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 4.1. Anders: Van der Pool 2010b; Sijmonsma 2008, p. 61. Beide auteurs menen dat er geen sprake is van een verruiming en dat ook onder art. 843a Rv stoffelijke voorwerpen, anders dan bescheiden, in beslag kunnen worden genomen. Deze mening is gebaseerd op uitleg van de term ‘gegevensdrager’. Ook een stoffelijk voorwerp kan een drager van gegevens zijn, zo wordt door de auteurs geredeneerd. Ook Verkerk is van mening dat in het Nederlandse procesrecht reeds voor de rechter en bijvoorbeeld deskundigen in het kader van een deskundigenbericht afgifte van ander bewijsmateriaal dan schriftelijk bewijsmateriaal mogelijk was. In zoverre zou art. 1019a lid 2 Rv niets toevoegen, volgens Verkerk (2006). Ik zie dat anders, omdat de wetgever immers zelf in de MvT bij art. 1019a Rv spreekt van een ‘verruiming’.

153. Zie Van Nispen 2015. Van Nispen beoogt – zo begrijp ik – geen beperking van het beslagobject van de maatregelen van art. 1019b-d Rv. Dat blijkt ook wel, omdat hij in deze zelfde paragraaf aangeeft dat ook DNA-materiaal kan worden beslagen. Of DNA-materiaal als een zaak op grond van art. 3:2 BW heeft te gelden, is immers maar zeer de vraag, en er bovendien mede van afhankelijk of het materiaal nog moet worden afgenomen. De beantwoording van deze vraag valt echter (ver) buiten het bestek van mijn onderzoek. Wel leid ik uit de vermelding van DNA als mogelijk beslagobject af dat ook Van Nispen van mening is dat al het bewijs dat dienstig kan zijn om de vermeende inbreuk te bewijzen, in beslag kan worden genomen op grond van art. 1019b Rv.

betrekking tot bijvoorbeeld een geotrooieerde – in software – vastgelegde werkwijze onmogelijk zou zijn. Immers, er kan dan niet worden gesproken van een vermeend inbreukmakende roerende zaak, en dus ook niet van productie ervan. De computer waarop de software draait (al dan niet gedeeltelijk via de *cloud*) kan niet worden aangemerkt als een inbreukmakende roerende zaak. Dan zou in zo'n geval moeten worden volstaan met alleen een beslag op documenten. Dat is niet wat de wetgever, noch de Richtlijn heeft beoogd. De tekst van artikel 7 van de Richtlijn is ook grammaticaal duidelijker. Daar staat: 'Tot deze maatregelen kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, dan wel de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten.' Hieruit blijkt duidelijk dat de zinsnede aan het einde van artikel 1019b lid 1 tweede zin Rv alleen betrekking heeft op de fysieke inbeslagneming, waarbij overigens niet van 'inbreukmakende roerende zaken' wordt gesproken, maar van 'litigieuze goederen'. Er mag dus worden aangenomen dat het beslagobject van artikel 1019b Rv 'bewijsmateriaal' in de ruimste zin van het woord betreft, zonder enige beperking anders dan dat het bewijs dienstig moet zijn om de vermeende inbreuk te kunnen onderbouwen.

De term 'documenten' – waarop dus volgens artikel 1019b Rv fysiek beslag kan worden gelegd – heeft grammaticaal gezien een beperktere reikwijdte dan de term 'bescheiden' die in artikel 843a Rv wordt gebezigd.<sup>154</sup> Onder het begrip 'documenten' zouden – grammaticaal gezien – alleen gedrukte of geschreven stukken vallen, terwijl de term 'bescheiden' volgens artikel 843a lid 1 Rv ook ziet op gegevens die zijn aangebracht op een drager (zoals geluidsbanden, dvd's en computers).<sup>155</sup> De wetgever heeft met het begrip 'documenten' waarschijnlijk aansluiting willen zoeken bij de tekst van de Handhavingsrichtlijn (*documents/documents*), maar aangenomen mag worden dat daarmee niet is bedoeld om een onderscheid te maken tussen de termen 'documenten' en 'bescheiden'.

Hoewel een beschrijving van documenten en de monsterneming van productiemiddelen en documenten minder voor de hand liggen, worden zij volgens de MvT niet bij voorbaat uitgesloten. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn te beschrijven dat er een administratie voorhanden is waarin hoeveelheden, prijzen en afnemers van de inbreukmakende zaken staan vermeld, zodat in de vervolgpprocedure niet door de inbreukmaker zal kunnen worden beweerd dat hij niet over die gegevens beschikt.<sup>156</sup>

154. Zie ook Bodewes 2009, p. 30.

155. MvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26855, 3, p. 188: 'Om die reden wordt de regeling [van art. 843a Rv] thans uitgebreid tot andere bescheiden dan onderhandse akten, waaronder mede te begrijpen op een gegevensdrager aangebrachte gegevens. Behalve geschriften zullen derhalve ook foto's, films, geluidsbanden en computerbestanden onder de regeling vallen.'

156. MvT, p. 21.

Ik wijs ook nog op een ander verschil tussen de tekst van artikel 7 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn en de tekst van artikel 1019b Rv. De Richtlijn spreekt over bij de ‘productie en/of distributie’ van de litigieuze goederen gebruikte materialen en werktuigen, terwijl in artikel 1019b Rv slechts wordt gesproken van de bij de ‘productie’ van de inbreukmakende roerende zaken gebruikte materialen en werktuigen. Waarom de Nederlandse wetgever deze beperking heeft aangebracht, is niet duidelijk. In verband met het vaststellen van de omvang van de vermeende inbreuk is de fysieke inbeslagneming van materialen, werktuigen of documenten die betrekking hebben op de *distributie* van inbreukmakende goederen wel van belang. Denk daarbij aan orders en orderbevestigingen, vrachtbrieven, lijsten met afnemers en leveranciers en andere distributie-gerelateerde documenten, maar ook aan bijvoorbeeld verpakkingen, ompak- en decodeerwerktuigen. Aangezien in mijn optiek artikel 1019b Rv ziet op al het mogelijke bewijs, kunnen deze distributie-gerelateerde materialen, werktuigen of documenten wel degelijk ook in beslag worden genomen. Praktisch zal deze weglating dan ook van weinig belang zijn. Het zou echter voor een beter begrip van artikel 1019b Rv de voorkeur verdienen indien de tekst ervan ook op dit punt in lijn wordt gebracht met artikel 7 van de Richtlijn.

De Hoge Raad heeft tot slot geoordeeld in de context van een algemeen bewijsbeslag dat er geen bewijsbeslag gelegd kan worden op de fysieke bescheiden die zich in een strafdossier bevinden. Hiervoor geldt het verbod van de artikelen 436 Rv en 703 Rv waarin is bepaald dat er geen beslag mag worden gelegd op goederen, bestemd voor de openbare dienst. Op kopieën van deze bescheiden kan volgens de Hoge Raad wel beslag worden gelegd. Op deze kopieën is het verbod van de artikelen 436 Rv en 703 Rv immers niet van toepassing, ook niet als het kopieën van bescheiden betreft die deel uitmaken van het strafdossier of die verzameld zijn voor het strafrechtelijk onderzoek.<sup>157</sup>

## 7.7 VOORWAARDEN VOOR HET IE-BEWIJSBESLAG

### 7.7.1 (Dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk

Op grond van artikel 1019b lid 1 Rv kan de voorzieningenrechter verlof verlenen voor het leggen van bewijsbeslag indien de verzoeker voldoende aannemelijk maakt dat er inbreuk op zijn IE-recht is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Hiervoor heb ik reeds besproken dat de wetgever bewust is afgeweken van de bewoordingen van artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn, waarin wordt gesproken over het verlenen van een verlof voor het leggen van bewijsbeslag aan ‘een partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht is gemaakt of

157. HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273.

zal worden gemaakt' (zie paragraaf 7.4.5.3.1).<sup>158</sup> De formulering die uiteindelijk in artikel 1019b Rv terecht is gekomen, luidt echter als volgt: 'De voorzieningenrechter kan verlof verlenen tot het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.' Zoals reeds besproken, meen ik dat hiermee een zwaardere verlofdrempel is opgelegd aan de verzoeker dan wanneer de tekst van de Richtlijn was gehandhaafd.<sup>159</sup> Toch geeft de wetgever aan in de MvT dat de voor artikel 1019b Rv gekozen formulering wat betreft het resultaat ervan niet of nauwelijks afwijkt van de richtlijnformulering. De in artikel 1019b Rv neergelegde toets komt daarmee neer op een gerechtvaardigd en onderbouwd vermoeden van (dreigende) inbreuk. Deze toets is door de Hoge Raad – zij het in het kader van de exhibitieplicht van artikel 1019a Rv – nader ingevuld. Ik verwijs daarvoor in de eerste plaats naar het citaat in paragraaf 7.2.4.2 hierboven. In de rechtsoverweging die daarop volgt, oordeelt de Hoge Raad 'dat ingeval van een verzoek op de voet van art. 1019b Rv (tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal) – waarvoor eveneens is vereist dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt – de vereiste aannemelijkheid eerder aanwezig kan zijn dan wanneer het gaat om een verzoek of vordering tot het mogen inzien of het verkrijgen van afschrift of uittreksel van dat bewijsmateriaal'.<sup>160</sup> In paragraaf 7.4.5.3.1 heb ik reeds mijn kanttekeningen geplaatst bij het oordeel van de Hoge Raad en naar mijn mening kan er op grond van artikel 6 van de Richtlijn überhaupt geen sprake zijn van een tweede inzagedrempel, laat staan dat deze ook nog hoger zou zijn dan de verlofdrempel voor het verkrijgen van de exhibitiemaatregel. Het oordeel van de Hoge Raad dat de tweede inzagedrempel van AIB/Novisem hoger kan zijn dan de verlofdrempel van artikel 1019b Rv, is – zo vermoed ik – eveneens gebaseerd op de misvatting dat er steeds na het verkrijgen van het verlof (op grond van een lagere drempel) nog een procedure ex artikel 843a Rv moet volgen waarbij de verzoeker ook de (hogere) tweede drempel moet slechten. Indien met mij ervan wordt uitgegaan dat er slechts één drempel is (de verlofdrempel) waarna als hoofdregel directe inzage in het bewijs volgt, resteert uitsluitend de vraag in hoeverre de verlofdrempel van artikel 6 van de Richtlijn overeenkomt met de verlofdrempel van artikel 7 van de Richtlijn. In hoofdstuk 2, paragraaf 2.8.4 heb ik deze vraag reeds beantwoord. De verlofdrempels in beide artikelen zijn hetzelfde. Met andere woorden, als een verzoeker op basis van het door hem overgelegde redelijkerwijs beschikbare bewijsmateriaal toegelaten wordt tot de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 7, staat hem ook de exhibitievordering van artikel 6 ter beschikking. Daarmee staat mijns inziens vast

---

158. MvT, p. 21.

159. Anders: Rieger-Jansen 2009, p. 92.

160. Zie r.o. 4.16 van HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, IER 2016/10, m.nt. H.J. Koenraad, NJ 2016/491, m.nt. Ch. Gielen, BIE 2016/3, m.nt. T.F.W. Overdijk (AIB/Novisem).

dat het oordeel van de Hoge Raad, namelijk dat de tweede inzagedrempel van AIB/Novisem hoger kan zijn dan de verlofdrempel van artikel 1019b, niet juist kan zijn.

### 7.7.2 *Proportionaliteit en subsidiariteit*

In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de keuze voor het type bewijsbeslagmaatregel dient te worden geleid door overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit.<sup>161</sup> Deze aspecten worden door de rechter meegenomen in de bij de beoordeling van het verzoek te maken afweging van de wederzijdse belangen van de betrokken partijen. In de motivering van het verzoek dient de verzoeker hier dan ook expliciet aandacht aan te schenken. Hoewel het geen kracht van wet of jurisprudentie heeft, is het voor de praktijk van belang wat de Beslagsyllabus op dit punt voorschrijft.<sup>162</sup> De betreffende paragraaf over proportionaliteit en subsidiariteit luidt als volgt:

‘Het verlenen van een verlof voor een bewijsbeslag is geen automatisme. In het Molenbeek-arrest overwoog de Hoge Raad dat hij een bewijsbeslag beschouwt als een ingrijpend dwangmiddel, waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd, aanzienlijke hinder en/of schade kan worden toegebracht. Bij de beoordeling van het verzoek moet daarom worden getoetst aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De eis van **subsidiariteit** houdt in dat de noodzaak van het leggen van bewijsbeslag aannemelijk moet worden gemaakt. De inzet van dit zware middel is niet vereist als op een andere, minder ingrijpende wijze tegemoet kan worden gekomen aan de belangen van de verzoeker, bijvoorbeeld door zonder voorafgaand bewijsbeslag afgifte ex art. 843a van bescheiden te vorderen.

De subsidiariteitseis brengt mee dat voor een bewijsbeslag nodig is dat zonder bewijsbeslag bewijsmateriaal verloren zou kunnen gaan. De verzoeker zal feiten en omstandigheden moeten vermelden waaruit dat kan worden afgeleid.

Wat de **proportionaliteit** betreft zijn factoren die in de afweging betrokken kunnen worden: enerzijds de belangen van de verzoeker, zoals:

- de mate van aannemelijkheid van de gestelde grondslag, zoals deze blijkt uit het rekest;
- de aard en ernst van het verwijt dat de wederpartij wordt gemaakt;
- het (financiële) belang van de zaak; de omvang van de vordering die op basis van het te verzamelen bewijsmateriaal ingesteld kan worden;
- het belang van het veilig te stellen bewijsmateriaal voor de procedure die verzoeker wil beginnen;

161. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 20. Zie ook Verkerk 2006, p. 112; Buydens & Van Oerle 2015, p. 18-19.

162. Beslagsyllabus februari 2019, p. 54.

anderzijds de belangen van de beslagene, (gerekwestreerde dan wel derde) zoals:

- de mate van ingrijpendheid van het gevraagde bewijsbeslag daarvan;
- de kans op schade en de te verwachten omvang daarvan;
- een mogelijk bijzonder rechtens te respecteren belang dat de beslagene heeft bij geheimhouding van de gegevens die in beslag zullen worden genomen.

**Opmerkingen hierbij:**

- Bijzondere terughoudendheid is op zijn plaats als een bewijsbeslag in een woonhuis wordt verzocht, zie het antwoord van de Hoge Raad op vraag 2.1 in het Molenbeek-arrest; ook bij toewijzing dienen passende maatregelen te worden genomen, met name ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van huisgenoten.
- Het enkele feit dat het bewijsbeslag ingrijpend is en schade zal veroorzaken is onvoldoende om het verlot te weigeren.
- Indien zekerheid wordt gesteld voor de schade speelt de te verwachten schade een (nog) geringere rol in de afweging.
- Dat de beslagene belang heeft bij geheimhouding van gegevens behoeft niet altijd tot afwijzing van het verzoek te leiden, maar kan ook tot toewijzing onder toepassing van passende maatregelen leiden, zie nader het onderdeel 'geheimhouding en bewaring.'

Ik heb hiervoor al mijn vraagtekens gezet bij de mate van ingrijpendheid van de verschillende bewijsbeschermende maatregelen die ter beschikking staan aan een verzoeker (zie paragraaf 7.4.5). Feit is wel dat het inderdaad een aspect is waarvan de rechter zich steeds rekenschap moet geven in het kader van de door hem te maken belangenafweging. Ik onderschrijf ook dat de overige aspecten die hierboven genoemd zijn daarvan onderdeel uitmaken. Het belang van de verweerder bij geheimhouding van de in beslag genomen gegevens en de waarborgen die daarbij kunnen worden toegepast, bespreek ik in paragraaf 7.7.3 hieronder.

In de jurisprudentie zie ik dat in het kader van de proportionaliteit en subsidiariteit ook wel aanvullende regels zijn gesteld bij de beoordeling van een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag in IE-zaken.

Zo is wel aangenomen dat fysieke inbeslagneming in beginsel niet wordt toegewezen in combinatie met een beschrijving of monsterneming met betrekking tot dezelfde zaak.<sup>163</sup> Het heeft volgens de rechtbank weinig zin om monsterneming of beschrijving toe te staan van goederen die reeds fysiek in beslag zijn genomen. Ook redeneert de rechtbank dat door middel van inroeping van artikel 1019a jo. artikel 843a Rv altijd nog een beschrijving van de in beslag genomen zaken zal worden verkregen. Monsterneming en beschrijving worden wel gecombineerd toegewezen.<sup>164</sup> Ik begrijp dit alleen als het gaat om bescheiden. Het heeft inderdaad

163. Zie beslagsyllabus januari 2013, p. 35. Zie ook Vزر. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEF 10270, r.o. 2.4.

164. Zie bijvoorbeeld Vزر. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402. Zie ook Van der Meer 2011, p. 133.

geen toegevoegde waarde om bescheiden fysiek in beslag te nemen en daarvan tegelijkertijd een beschrijving te laten opmaken of monsters te nemen. Echter, waar het gaat om een beschrijving en monsterneming van mogelijk inbreukmakende producten, moeten de beslagmaatregelen mijns inziens wel kunnen cumuleren. De gedetailleerde beschrijving en de monsterneming dienen – conform de door mij geformuleerde hoofdregel – direct tot inzage te strekken. Het daarin vervatte bewijs kan dan worden gebruikt in de (nog te starten) hoofdzaak. De fysiek in beslag genomen producten, materialen of werktuigen komen doorgaans pas na een voor de verzoeker positieve beslissing in de hoofdzaak tot zijn beschikking. In zo’n geval is het nuttig dat de beslagmaatregelen van artikel 1019b Rv gecombineerd kunnen worden toegewezen.

In de beslagsyllabus is voorts bepaald:

‘Bij een bewijsbeslag kunnen in beginsel de gegevensdragers zelf in beslag worden genomen, bijvoorbeeld als een gegevensdrager versleutelde bestanden bevat. Om de bedrijfsvoering van gerekwestreerde c.q. derde zo min mogelijk te belasten heeft het echter in de regel de voorkeur het beslag te beperken tot het in beslag nemen van kopieën van die gegevensdragers. Dat zou ook voor versleutelde bestanden kunnen gelden als het wel mogelijk is deze te kopiëren, maar niet om ze te openen.’<sup>165</sup>

In de jurisprudentie zie ik dat deze voorwaarde niet alleen door de Haagse rechtbank, maar ook door de andere rechtbanken wordt gesteld. De rechter kan nog aanvullend bepalen dat onder bepaalde omstandigheden de (elektronische) gegevensdragers voor een korte duur mogen worden meegenomen om daarvan kopieën te kunnen maken, waarna de originelen dienen te worden geretourneerd.<sup>166</sup> Door alleen kopieën in bewaring te laten nemen wordt de bedrijfsvoering van de verweerder zo min mogelijk gestoord, terwijl anderzijds de belangen van de verzoeker bij het verkrijgen van het bewijs niet worden benadeeld.<sup>167</sup>

De vraag rijst of de eisen die voortvloeien uit de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit strenger zijn voor het verkrijgen van een verlot tot het leggen van het commune bewijsbeslag dan voor de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv. Ik denk echter dat de beantwoording van die vraag volledig afhangt van de omstandigheden van het geval. In het algemeen kan wel worden gezegd dat het volgens de Hoge Raad in principe niet uitmaakt of de bewijsbe-

165. Zie beslagsyllabus februari 2019, p. 59. Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Den Haag 5 februari 2010, IEPT20100205; Vzr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402.

166. Zie Vzr. Rb. Den Haag 18 maart 2011, IEPT20110318, r.o. 2.7; Vzr. Rb. Den Haag 22 april 2008, IEPT20080422; Hof Den Bosch 30 mei 2007, IEPT20070530.

167. Vergelijk Vzr. Rb. Den Haag 12 december 2008, IEPT20081222, r.o. 2.4. Het feit dat slechts kopieën in beslag zijn genomen en de beslagene derhalve geen last heeft van het bewijsbeslag, vormt ook een reden voor de rechter om het beslag niet op te heffen (zie Vzr. Rb. Den Bosch 12 maart 2012, IEPT20120312; Vzr. Rb. Amsterdam 8 september 2011, IEPT20110908, r.o. 6.8; Vzr. Rb. Den Haag 15 mei 2008, IEPT20080515, r.o. 5.14).

schermende maatregel is getroffen op grond van artikel 730 jo. artikel 843a Rv of op grond van de artikelen 1019b-d Rv. De Hoge Raad heeft immers met het Molenbeek Invest-arrest<sup>168</sup> getracht om de beide bewijsbeslagmaatregelen zo veel mogelijk te harmoniseren, en verwijst voor wat betreft de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets onder meer naar de MvT bij artikel 1019b Rv. Toch zijn er wel verschillen tussen de beide maatregelen qua doel, strekking en ingrijpendheid (zie hiervoor paragraaf 7.4.5) die, afhankelijk van de omstandigheden van het voorliggend geval, op grond van de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets tot verschillende uitkomsten kunnen leiden.

### 7.7.3 *Bescherming vertrouwelijke informatie*

In artikel 1019b lid 4 Rv is bepaald dat het verlot voor het leggen van bewijsbeslag niet wordt gegeven voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Deze eis geldt ook voor het commune bewijsbeslag.<sup>169</sup> In de wetsgeschiedenis noch tijdens de totstandkoming van de Richtlijn is aandacht geschonken aan deze eis. Dat is jammer, aangezien ik uit de praktijk weet dat het belang van de verweerder om zich te verzetten tegen een bewijsbeslag vaak is gelegen in de bescherming van zijn vertrouwelijke informatie. Eerder schreef ik al dat, uitgezonderd de fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en werktuigen, de bewijsbeschermende maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv in mijn ogen weinig ingrijpend te noemen zijn voor de bedrijfsvoering van de verweerder. Het kan hoogstens hinderlijk zijn, maar in de grote meerderheid van de gevallen zal de verweerder geen reële schade van deze maatregelen ondervinden (anders dan de hierna te bespreken schade die voortkomt uit de schending van de bedrijfsgeheimen van de beslagene). De bedrijfsvoering wordt door de beslaglegging niet werkelijk geraakt. In die gevallen waarin wel aanzienlijke schade kan ontstaan bij toewijzing van de verzochte maatregelen, kan de rechter op basis van een toetsing van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en met toepassing van zijn bevoegdheid op grond van artikel 1019b lid 2 Rv tot 'maatwerk' komen om deze schade zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee kan echter nog niet worden voorkomen dat er mogelijk vertrouwelijke informatie in beslag wordt genomen. Een verweerder kan daardoor aanzienlijke schade lijden. In mijn ogen is het – los van de gevolgen van een eventuele fysieke inbeslagneming – de enige reële schade die een beslagene zou kunnen lijden door een bewijsbeslag. De vraag rijst dan ook of en hoe deze schade kan worden voorkomen of beperkt.

168. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

169. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.7.3. Zie ook HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273, r.o. 3.7.5.



Zoals hiervoor uitgebreid besproken, is in de Nederlandse rechtspraak ten onrechte aangenomen dat de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv geen recht op inzage geven, maar slechts een bewarend karakter hebben. Om toch de gewenste inzage te verkrijgen dient de verzoeker in een aparte procedure of reeds lopende procedure een vordering<sup>170</sup> ex artikel 843a Rv in te stellen. Deze in IE-zaken dogmatisch onjuiste 'tweetrapsraket' heeft veel praktische nadelen voor de verzoeker, maar heeft wel een heel groot voordeel voor de verweerder. Hierdoor is het immers uitgesloten dat zijn vertrouwelijke informatie, zonder dat hij zich daartegen heeft kunnen verweren, in handen komt van de verzoeker. Dat is een sterke waarborg ter bescherming van de vertrouwelijke informatie, zo wordt ook wel aangenomen in de literatuur.<sup>171</sup> Ook wordt deze waarborg nagenoeg altijd expliciet opgenomen in het verlof.<sup>172</sup>

Daarnaast mogen de verzoeker en zijn vertegenwoordigers (onder wie zijn advocaten en/of octrooigemachtigden) in de regel niet bij het bewijsbeslag aanwezig zijn (zie hieronder paragraaf 7.9.1). Uitsluitend de deurwaarder en, indien in het verlof toegestaan, de door de deurwaarder ingeschakelde bewaarder en deskundigen mogen bij de beslaglegging aanwezig zijn. Ook dit wordt in veel gevallen expliciet in het verlof vermeld.<sup>173</sup>

De bij de beslaglegging aanwezige personen, alsmede de bewaarder na afloop van de beslaglegging, hebben toegang tot de beslagen informatie, waaronder mogelijk vertrouwelijke informatie. Om te voorkomen dat zij enige informatie doorspelen aan de verzoeker van het beslag legt de rechter in zijn beschikking veelal een geheimhoudingsverplichting op aan de bij het beslag betrokken personen.<sup>174</sup> Een deurwaarder die geheime informatie aan derden bekendmaakt, handelt in strijd met artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, maar is bovendien in zo'n geval ook tuchtrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk jegens de ver-

170. HR 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1985, NJ 2018/431, JIN 2018/21 m.nt N. de Boer, JOR 2019/28 m.nt J.R. Sijmonsma.

171. Maas, Shannon & De Boer 2013, p. 29. Zie ook Van der Meer 2011, p. 133.

172. Zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Den Bosch 27 maart 2002, JBPR 2002/10; Hof Den Bosch 30 mei 2007, IEPT20070530; V zr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402; V zr. Rb. Den Haag 12 december 2008, IEPT20081222, r.o. 2.5; V zr. Rb. Den Haag 5 februari 2010, IEPT20100205; V zr. Rb. Amsterdam 17 februari 2010, IEPT20100217; V zr. Rb. Amsterdam 22 maart 2010, IEPT20100322; V zr. Rb. Den Haag 18 maart 2011, IEPT20110318.

173. Zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402; V zr. Rb. Den Haag 22 april 2008, IEPT20080422; V zr. Rb. Den Haag 22 december 2008, IEPT20081222; V zr. Rb. Den Haag 5 februari 2010, IEPT20100205; V zr. Rb. Den Haag 18 maart 2011, IEPT20110318; V zr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEF 10270.

174. In de beslagsyllabus februari 2019, p. 56 wordt vermeld dat een dergelijke geheimhoudingsplicht doorgaans wordt opgenomen in beschikkingen van Rechtbank Den Haag (zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402; V zr. Rb. Den Haag 22 april 2008, IEPT20080422; V zr. Rb. Den Haag 22 december 2008, IEPT20081222; V zr. Rb. Den Haag 5 februari 2010, IEPT20100205; V zr. Rb. Den Haag 28 juli 2011, IEF 10269). Zie echter ook V zr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEF 10270; V zr. Rb. Amsterdam 17 februari 2010, IEPT20100217; Hof Den Bosch 30 mei 2007, IEPT20070530.

weerder. In de praktijk wordt voorgeschreven dat de deurwaarder ook de deskundigen die hem begeleiden (zoals bijvoorbeeld een IT-specialist) geheimhoudingsovereenkomsten laat tekenen.<sup>175</sup> Indien de deurwaarder wordt vergezeld door een octrooigemachtigde als deskundige, is mijns inziens een geheimhoudingsovereenkomst niet nodig, aangezien een octrooigemachtigde reeds tot geheimhouding verplicht is op grond van artikel 23b lid 4 van de Rijksoctrooiwet, alsmede op basis van zijn gedragsregels.

Indien echter mijn hoofdregel zou worden gevolgd, dan komt de waarborg die is ingegeven door de ‘tweetrapsraket’ te vervallen. Daarmee zou het in beslag genomen bewijs door middel van het proces-verbaal direct ter beschikking worden gesteld aan de verzoeker. Is dan nog wel voldaan aan de plicht dat maatregelen op grond van de artikelen 1019b-d Rv alleen zijn toegestaan, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd? Ik meen van wel. De selectie van het bewijs is immers verricht door de deurwaarder en de onafhankelijke deskundigen die hem hebben vergezeld bij de uitvoering van de bewijsbeslagmaatregelen. Alleen bewijs dat *volgens de deurwaarder, ondersteund door de deskundige(n)* kan dienen tot onderbouwing van de vermeende inbreuk, komt in de handen van de verzoeker. Alle andere informatie van de beslagene dus niet. Daarmee is mijns inziens een zeer sterke waarborg voor de bescherming van vertrouwelijke informatie van de beslagene tot onderdeel gemaakt van het door mij bepleite systeem van directe inzage. Een vergelijking met de door mij onderzochte buitenlandse rechtssystemen leert bovendien dat in *al* deze rechtssystemen het in beslag genomen bewijs (in beginsel) ook direct ter beschikking wordt gesteld aan de verzoeker.<sup>176</sup> Dat betekent dus dat in de ons omringende landen eveneens wordt vertrouwd op de overige – hiervoor besproken – waarborgen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie van de verweerder, de selectie door de deurwaarder en deskundigen, en de toetsing door de rechter op grond van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De Franse *saisie-contrafacon* en de Engelse *Anton Piller order* hebben zelfs model gestaan voor de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv. Daarmee staat mijns inziens vast dat de procedure die ik voorsta, gebaseerd op de hoofdregel van directe terbeschikkingstelling van het in beslaggenomen bewijs, voldoet aan de eisen die artikel 7 van de Richtlijn stelt aan de waarborging van vertrouwelijke informatie.

Het voorgaande neemt overigens niet weg dat een verweerder zich te allen tijde zou moeten kunnen richten tot de rechter die het verlof heeft verleend, om wijziging of herroeping van het verlof te vorderen als hij van oordeel is dat de bescherming van zijn vertrouwelijke informatie onvoldoende is gewaarborgd. De herzieningsprocedure die door de tweede alinea van artikel 7 lid 1 van de Richtlijn wordt opgelegd aan de lidstaten, is volgens de MvT geregeld in artikel 705 Rv.<sup>177</sup>

175. Beslagsyllabus februari 2019, p. 56.

176. Zie par. 3.3 voor Frankrijk, par. 4.3 voor België, par. 5.4 voor Engeland en par. 6.3 voor Duitsland.

177. MvT, p. 12.

In deze procedure is echter bepaald dat de voorzieningenrechter die het verlof tot het beslag heeft gegeven, rechtdoende in kort geding, het beslag op vordering van elke belanghebbende kan *opheffen*, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter. Ik zal op deze opheffingsprocedure nader ingaan in paragraaf 7.10.2. Wat betreft de waarborging van de bescherming van vertrouwelijke informatie *via het wijzigen of herroepen van het verlof*, zal de procedure van artikel 705 Rv overigens te kort schieten. Artikel 705 Rv biedt aan de rechter niet de mogelijkheid om 'maatwerk' te leveren, bijvoorbeeld door op verzoek van de verweerder het verleende verlof te kunnen wijzigen of in de uitvoering ervan te kunnen bijsturen. De voorzieningenrechter kan via artikel 705 Rv immers uitsluitend beoordelen of er op het moment van zijn beslissing grond bestaat voor opheffing van het beslag. Bij een bewijsbeslag, dient hij het beslag (gedeeltelijk) op te heffen als hij op grond van hetgeen partijen aanvoeren, tot het oordeel komt dat op dat moment niet of niet meer is voldaan aan de eisen die voor het verlof voor het leggen van bewijsbeslag zijn gesteld in de Molenbeek-uitspraak.<sup>178</sup>

Aangezien de Hoge Raad in het Molenbeek-arrest uitdrukkelijk heeft geoordeeld dat het verlof voor beslaglegging niet wordt gegeven indien de vertrouwelijkheid van de in beslag te nemen bescheiden onvoldoende is gewaarborgd (vgl. artikel 1019b lid 4 Rv), kan het beslag mijns inziens via artikel 705 Rv wel (gedeeltelijk) worden opgegeven als voorshands komt vast te staan dat de vertrouwelijkheidsbezwaren van de beslagene opgaan. Dat betekent dat de voorzieningenrechter kan beslissen om ten aanzien van bepaalde in beslag genomen bewijsmiddelen of informatie het beslag op te heffen. Om te voorkomen dat de inzage dan al heeft plaatsgevonden (en het kwaad dan al is geschied), dient de beslagene op de kortst mogelijke termijn een opheffingskortgeding te entameren. Daarbij kan de beslagene de voorzieningenrechter ook reeds verzoeken om bij wege van incident ex artikel 223 Rv een voorlopige voorziening te vorderen waarmee de inzage in het proces-verbaal kan worden tegengehouden totdat is beslist in het opheffingskortgeding.<sup>179</sup>

De verweerder doet er bovendien verstandig aan om reeds tijdens de beslaglegging de deurwaarder te wijzen op de vertrouwelijke informatie waarvan hij meent dat deze niet onder het beslag zou mogen vallen. Daarbij zal de verweerder moeten aangeven welke informatie het precies betreft, en ook dient hij te onderbouwen waarom deze informatie niet onder het beslag zou mogen vallen. De deurwaarder kan dan deze informatie in een verzegelde envelop doen of, als het om digitale bestanden gaat, naar een separaat met een paswoord beveiligd bestand kopiëren. De beslaglegging kan vervolgens gewoon doorgang vinden, zodat de bedrijfsvoering van de verweerder niet te lang wordt gehinderd. Nadien kan het niet-verze-

178. HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273, r.o. 3.3.3.

179. In executiegeschillen ex artikel 438 Rv komt het eveneens veelvuldig voor dat een voorzieningenrechter de executant op grond van artikel 223 Rv beveelt om tot aan de beslissing in het executiegeschil verdere executiemaatregelen te staken.

gelde bewijs dat in beslag is genomen conform de hoofdregel direct worden verstrekt aan de verzoeker. Het bewijs dat door de deurwaarder in de verzegelde envelop is bewaard of door hem separaat is opgeslagen in een beveiligde omgeving dient uiteindelijk ook te worden toegevoegd aan het overige in beslag genomen bewijs. De verzoeker heeft daar immers krachtens het verlot recht op. Het geeft de beslagene echter de tijd om een opheffingskortgeding te starten teneinde het beslag op het verzegelde bewijs op te laten heffen, en ondertussen de inzage in het verzegelde bewijs via artikel 223 Rv tot aan de beslissing in het kort geding te verbieden.

Ook de deurwaarder kan initiatief nemen om een oordeel te krijgen van de voorzieningenrechter op de vertrouwelijkheidsbezwaren van de beslagene. Als de deurwaarder, samen met zijn eventuele deskundigen, niet kan beoordelen of de bezwaren van de verweerder terecht zijn, kan hij zich namelijk op grond van artikel 438 lid 4 Rv wenden tot de rechter die het verlot heeft verleend (het zogenaamde 'deurwaarderskortgeding'). In die procedure is wel meer 'maatwerk' mogelijk.

Het deurwaarderskortgeding kan zonder dagvaarding worden ingeleid, namelijk via een proces-verbaal. De voorzieningenrechter houdt zitting op alle dagen en uren. Daarvoor is ook een piketregeling.<sup>180</sup> De voorzieningenrechter kan dus op zeer korte termijn worden geraadpleegd. De deurwaarder zal in beginsel zowel de verzoeker als de gerekwesteerde oproepen, waardoor een geding ontstaat tussen de twee opgeroepen partijen. De deurwaarder wordt in dat geding dan ook niet gezien als de eisende partij. Deze oproeping kan schriftelijk zonder nadere vormvoorschriften. Procesvertegenwoordiging is voor partijen niet verplicht. De aard van het bezwaar dat door de deurwaarder wordt voorgelegd aan de voorzieningenrechter, te weten het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie, brengt mijns inziens<sup>181</sup> mee dat de voorzieningenrechter onder omstandigheden<sup>182</sup> ook ex parte – en dus zonder verzoeker te horen –, of zonder über-

180. Beslagsyllabus februari 2019, p. 58.

181. Zie ook Vzv. Rb. Rotterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (Heraeus/Biomet), r.o. 1.11. Zie voorts de noot van A.W. Jongbloed bij Hof Amsterdam 21 maart 2017 in JBPR 2017/52.

182. Indien het bijvoorbeeld gaat om uitsluiting van het beslag van een bepaalde *categorie* documenten, lijkt een ex parte behandeling niet nodig. Indien het gaat om individuele documenten die de beslagene buiten het beslag wil houden, dan ligt een ex parte behandeling voor de hand. Immers, met een *inter partes* behandeling zou het betreffende document reeds in handen vallen van de beslaglegger. Tijdens een ex parte behandeling zal de rechter ter waarborging van de belangen van de beslaglegger veelal moeten steunen op de toelichting van de deurwaarder of de onafhankelijke octrooigemachtigde die de deurwaarder assisteert. Een andere mogelijkheid is om wel een *inter partes* behandeling te houden, waarbij alleen de advocaten van de betrokken partijen worden opgeroepen. Onderdeel van de door de deurwaarder verzochte voorlopige voorziening is dan ook dat geheimhouding wordt opgelegd aan de advocaten. Deze beslissing kan de voorzieningenrechter op grond van art. 438 lid 4 Rv nemen alvorens de advocaten van de partijen op te roepen.

haupt een van de partijen te horen, een onmiddellijke voorziening kan treffen.<sup>183</sup> Immers, bij een behandeling van het geding op tegenspraak zou de betreffende informatie alsnog ter beschikking komen van de verzoeker, zelfs al zou de voorzieningenrechter beslissen dat de betreffende informatie niet onder het beslag valt. Artikel 438 lid 4 Rv biedt mijns inziens die mogelijkheid, al dan niet in samenhang met artikel 22a lid 3 Rv.<sup>184</sup>

De toets die de voorzieningenrechter in het deurwaarderskortgeding moet aanleggen, is of de betreffende informatie onder de reikwijdte van het verlot valt. Dat is immers alleen het geval indien de betreffende informatie bewijs vormt van de beweerde inbreuk. Doel en strekking van het bewijsbeslag is immers het vergaren en bewaren van bewijs van inbreuk. Tegen die achtergrond staat mijns inziens vast dat de tekst van het verlot niet doorslaggevend is. Deze tekst zal doorgaans in algemene bewoordingen worden gesteld en vormt daardoor, figuurlijk gesproken, een fijnmazig net waarmee al het mogelijke bewijs kan worden opgevest. Ook informatie die geen bewijs vormt van de inbreuk kan daarmee worden opgevest, hetgeen niet in lijn is met het doel en de strekking van het bewijsbeslag. De voorzieningenrechter zal derhalve de betreffende informatie moeten bestuderen en zich een oordeel moeten vormen over de vraag of de informatie doelmatig is voor het aantonen van de beweerde inbreuk. Zo niet, dan valt de betreffende informatie niet onder het beslag. Zo wel, dan zal de deurwaarder de betreffende informatie mogen meenemen in zijn rapport dat via het proces-verbaal ter beschikking zal komen van de verzoeker. Het belang om de betreffende informatie geheim te houden is in dat geval ondergeschikt aan het belang van de verzoeker om bewijs voor de vermeende inbreuk te vergaren.

De voorzieningenrechter zal dus geen inhoudelijk oordeel vellen over de vermeende inbreuk. Dat betekent dat de grondslagen voor het verlenen van het verlot niet ter discussie kunnen worden gesteld, maar enkel de uitvoering ervan. Deze procedure vormt geen opheffingskortgeding of verkapt hoger beroep tegen de toegelaten bewijsbeslagmaatregel. In mijn optiek heeft deze procedure enkel als doel om de strikte naleving van het verlot te waarborgen, waarmee onder meer kan worden voorkomen dat vertrouwelijke informatie die geen betrekking heeft op de gestelde inbreuk in de handen van de verzoeker komt. Daarmee is feitelijk nog een extra procedurele waarborg gecreëerd voor de bescherming van vertrouwelijke

---

183. Dit is in lijn met de procedure in Frankrijk aangaande de *saisie-contrefaçon*. Ook daar kan de beslagene zich ex parte wenden tot de rechter die het verlot heeft afgegeven teneinde vast te stellen of bepaalde informatie wel of niet onder het beslag valt.

184. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft in het kader van een deurwaarderskortgeding reeds aangenomen dat de aard van het bezwaar inderdaad aanleiding kan geven om partijen niet op te roepen (ECLI:NL:RBNHO:2021:1830).

informatie zoals bedoeld in artikel 1019b lid 4 Rv<sup>185</sup> en artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn.

Totdat de voorzieningenrechter een beslissing neemt, worden de verdere uitvoering of afronding van het bewijsbeslag en de daarmee verband houdende termijnen opgeschort.

#### 7.7.4 *Spoedeisend belang of vrees voor verduistering*

Voor toewijzing van de maatregelen als bedoeld in de artikelen 1019b-d Rv is in beginsel niet vereist dat er sprake is van spoedeisend belang en/of vrees voor verduistering.<sup>186</sup> Deze aspecten worden wel betrokken bij de belangenafweging die de rechter bij de beoordeling van de verzochte maatregelen moet maken in het kader van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook in het kader van artikel 1019b lid 3 Rv, op grond waarvan een verlof tot het leggen van bewijsbeslag zo nodig zonder het horen van de beslagene zal worden afgegeven, kunnen ‘spoedeisend belang’ en ‘vrees voor verduistering’ een doorslaggevende rol spelen. Lid 3 van artikel 1019b Rv bepaalt immers dat ‘*met name* indien het aannemelijk is dat uitstel de verzoeker onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat’ de maatregelen ex parte kunnen worden genomen.<sup>187</sup>

Toch rijst de vraag of de vrees voor verduistering wettelijk gezien bij de fysieke inbeslagneming en monsterneming niet altijd dient te worden aangetoond, onafhankelijk van de vraag of het karakter van de procedure op tegenspraak is of niet. Dit zou uit artikel 711 Rv kunnen worden opgemaakt. Dit artikel is via artikel 1019c lid 1 Rv en artikel 1019d lid 2 Rv van overeenkomstige toepassing verklaard op de maatregelen van de fysieke inbeslagneming en monsterneming.<sup>188</sup> Artikel 711 Rv is specifiek voor verhaalsbeslagen geschreven, terwijl voor een beslag tot afgifte ‘vrees voor verduistering’ niet hoeft te worden gesteld (zie artikel 734 lid 4 Rv). In artikel 1019c lid 1 en artikel 1019d lid 2 Rv worden echter alle ‘voorschriften betreffende middelen tot bewaring van zijn recht’ van overeenkomstige toepassing verklaard, met uitzondering van artikel 709 lid 3 Rv. Hierdoor is niet duidelijk bij welke specifieke vorm van beslaglegging de wetgever in verband met het bewijsbeslag heeft willen aansluiten. De MvT bij artikel 1019c Rv lijkt erop

185. Art. 1019b lid 4 bepaalt dat de rechter het verlof tot het leggen van bewijsbeslag niet geeft voor zover bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Ik meen dat deze eis voor de verzoeker de verplichting meebrengt om zijn verzoek zo in te richten dat enkel zaken die kunnen dienen als bewijs van de vermeende inbreuk, kunnen worden beslagen of worden beschreven. Op die manier kan worden voorkomen dat vertrouwelijke informatie die niet dienstig is om de gestelde inbreuk te onderbouwen, in handen komt van de verzoeker.

186. Anders: Buydens & Van Oerle 2015, p. 19.

187. Hiermee is de derde zin van art. 7 lid 1 Richtlijn geïmplementeerd. Zie noot van M. Freudenthal in JBPR 2008/902, waarin de auteur stelt dat bij het ontbreken van bijzondere omstandigheden de wederpartij wel zal moeten worden opgeroepen om gehoord te worden.

188. Art. 711 Rv is niet van overeenkomstige toepassing verklaard op de gedetailleerde beschrijving.

te wijzen dat wordt aangesloten bij het verhaalsbeslag.<sup>189</sup> Echter, aangezien het conservatoir bewijsbeslag en de monsterneming strekken tot afgifte van het in beslag genomen bewijs (of kopieën daarvan), en de verzoeker niet uit is op de liquidatie ter verhaal van de eventuele in beslag genomen inbreukmakende producten, materialen of werktuigen, ligt aansluiting bij het beslag tot afgifte veel meer voor de hand.

Een andere mogelijkheid kan zijn dat de wetgever alleen aansluiting heeft willen zoeken bij de algemene bepalingen van titel 4 van Boek 3 Rv en niet ook bij de specifieke bepalingen aangaande het verhaalsbeslag of het beslag tot afgifte.<sup>190</sup> Uit de MvT blijkt immers dat de wetgever het IE-bewijsbeslag als een *nieuwe* vorm van conservatoir beslag beschouwt. Het gevolg van die uitleg zou echter zijn dat de blokkerende werking van artikel 453a Rv niet op het IE-bewijsbeslag van toepassing zou zijn. Dat kan mijns inziens niet de bedoeling zijn. De wetgever zou er dan ook verstandig aan doen om expliciet aan te geven welke bepalingen van titel 4 wel op de fysieke inbeslagneming en monsterneming van toepassing zijn, en welke niet.

Bij het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv is volgens de Hoge Raad in het Molenbeek Invest-arrest<sup>191</sup> wel nodig dat gegronde vrees voor verlies van het bewijs bestaat.<sup>192</sup> Deze regel is daarna bevestigd door de Hoge Raad in zijn arrest van 19 februari 2021.<sup>193</sup> De Hoge Raad maakt duidelijk dat de eis van ‘gegronde vrees voor verduistering’ niet uitsluitend ziet op het opzettelijk wegmaken van de in beslag te nemen bescheiden, maar ook op het ‘verloren gaan’ van de bescheiden. Dat volgt – aldus de Hoge Raad – ook uit art. 1019b lid 3 Rv dat van overeenkomstige toepassing is en dat – evenals rov. 3.7.2 van de Molenbeek-uitspraak – zowel ‘verduistering’ als ‘verlies’ van bewijs noemt. Ik vind de verwijzing van de Hoge Raad naar artikel 1019b lid 3 Rv enigszins ongelukkig, omdat dit artikel niet voorschrijft dat een IE-bewijsbeslag alleen gelegd zou kunnen worden om verlies van bewijs te voorkomen. Ook op andere gronden zou een IE-bewijsbeslag gerechtvaardigd kunnen zijn. Voor mij bewijst deze verwijzing wederom dat de Hoge Raad zich in het kader van zijn rechtsvormende taak tot doel heeft gesteld

189. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 22: ‘Het huidige conservatoire beslag is bedoeld om goederen waarvoor vrees voor verduistering bestaat, veilig te stellen in verband met verhaal van een geldvordering. Daarom is aansluiting gezocht bij conservatoir beslag teneinde bewijsmateriaal veilig te stellen voordat de inbreukprocedure is gestart.’ Harreman maakt daaruit op dat de wetgever, naar zijn mening ten onrechte, aansluiting heeft gezocht bij het conservatoir verhaalsbeslag (Harreman 2007, p. 44). Volgens Bodewes kan die conclusie niet zonder meer worden getrokken (Bodewes 2009, p. 43).

190. Vergelijk Bodewes 2009, p. 43.

191. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.7.1.

192. Zie ook Buydens & Van Oerle 2015, p. 19, maar zij trekken ten onrechte de conclusie dat deze eis ook geldt voor de IE-bewijsbeslagmaatregelen.

193. HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273, r.o. 3.5.2.

om het IE-bewijsbeslag en het commune bewijsbeslag zoveel als mogelijk gelijk te trekken.

De eis van de Hoge Raad is overigens wel opmerkelijk, omdat ook wel werd aangenomen dat de vereisten voor het leggen van een commuun bewijsbeslag gelijk zijn aan die voor het leggen van een conservatoir beslag tot afgifte. Daarbij wordt de vrees voor verduistering niet gesteld.<sup>194</sup> In de praktijk zal deze eis voor het verkrijgen van verlof om een commuun bewijsbeslag te mogen leggen niet snel een extra drempel opwerpen. Het is voldoende als de vrees voor verduistering of verlies van bewijs wordt gesteld en met omstandigheden wordt onderbouwd. Dat kan bijvoorbeeld de aard van de vermeende normschending zijn.<sup>195</sup>

## 7.8 PROCEDURELE ASPECTEN RONDOM HET VERKRIJGEN VAN EEN VERLOF

### 7.8.1 *Bevoegde personen*

In de eerste plaats is de houder van een IE-recht bevoegd tot het vragen van verlof voor het treffen van de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv. Dit IE-recht dient genoemd te zijn in artikel 1019 Rv. Voor de reikwijdte van artikel 1019 Rv verwijs ik naar paragraaf 7.5 hierboven. Ik voeg hieraan toe dat de houders van een portretrecht of van morele rechten op grond van de Auteurswet dus geen bewijsbeslagmaatregelen kunnen treffen.<sup>196</sup> Ook wordt aangenomen dat houders van buitenlandse IE-rechten op grond van richtlijnconforme interpretatie van artikel 1019 Rv wel een beroep kunnen doen op de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv.<sup>197</sup> Zie hierna ook paragraaf 7.16.

Aan de hand van de individuele IE-wetten moet worden vastgesteld of naast de houder van het IE-recht ook nog andere personen, instanties en organisaties – zoals een licentienemer – bevoegd zijn om bewijsbeslag te leggen. Dit verschilt namelijk per wet en per IE-recht.

Zo wordt in artikel 70 lid 7 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995), waarin de bepalingen betreffende beslag tot afgifte van roerende zaken van toepassing worden verklaard, alleen de octrooihouder en niet diens licentienemer(s) genoemd. Hetzelfde geldt voor het merkenrecht, het modellenrecht en het kwekersrecht.<sup>198</sup> In de Auteurswet (Aw), de Wet op de naburige rechten (WNR), de Databankenwet (Dw) en de Topografiewet (Tw) worden licentienemers wel bevoegd geacht (bewijs)beslag te leggen.<sup>199</sup> In de Handelsnaamwet (Hnw) is

194. Zie bijvoorbeeld Lousberg & Punt 2013, p. 49; Noija 2013, par. 2.2.

195. De Boer 2014, p. 20; Broekveldt 2013, par. 7c; Barendrecht & Van den Reek 1994, p. 745.

196. Zie Van Nispen 2018 (T&C Rv), artikel 1019, aant. 3. Zie ook Vzr. Rb. Amsterdam 5 december 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BC4567, IER 2008/18 (van Basten/Dutch Filmworks).

197. Van Nispen 2018 (T&C Rv), artikel 1019, aant. 7.

198. Zie respectievelijk art. 2.22 BVIE, art. 3.18 BVIE en art. 70 ZPW.

199. Zie respectievelijk art. 28 lid 6 Aw, art. 17 lid 3 WNR, art. 5c lid 4 Dw en art. 18 lid 4 Tw. Zie ook Buydens & Van Oerle 2015, p. 5.



daarentegen überhaupt niets geregeld over andere personen, instanties en organisaties die naast de houder van het IE-recht bevoegd kunnen zijn om de handelsnaamrechten te handhaven.

Deze verschillen in de bevoegdheden van licentienemers vinden geen rechtvaardiging in het doel en de strekking van de verschillende wetten of in de aard van de betrokken IE-rechten. Het zou de voorkeur verdienen indien de handhaving van IE-rechten door personen, instanties en organisaties, anders dan de houder van het IE-recht, in de verschillende wetten met elkaar in overeenstemming zou worden gebracht. Naar mijn mening zouden uitsluitend exclusieve licentienemers dan wel niet-exclusieve licentienemers op basis van een volmacht van de IE-rechthebbende bevoegd moeten zijn om bewijsbeslagmaatregelen te treffen. Daarvoor is dan wel een wetswijziging nodig.

#### 7.8.2 *Verzoekschrift*

Artikel 1019b Rv vereist voor het treffen van de daarin genoemde bewijsbeslagmaatregelen een daaraan voorafgaand verlot van de voorzieningenrechter. Dat verlot dient te worden gevraagd bij verlot(schrift), waarop de artikelen 261 e.v. Rv van toepassing zijn. De in de beslag syllabus opgenomen informatie die in het beslagrekest moet worden verstrekt, geeft een duidelijk beeld van de eisen waaraan het verzoekschrift moet voldoen.<sup>200</sup>

In het verzoekschrift dient uiteraard de aard van de te treffen maatregelen (conservatoir beslag, monsterneming en/of beschrijving) te worden vermeld.

Ook moeten de ingeroepen IE-rechten in het verzoekschrift worden gespecificeerd en moet worden uiteengezet op grond van welke omstandigheden en/of reeds verzameld bewijs (dreigende) inbreuk op die IE-rechten aannemelijk is (zie paragraaf 7.7.1).

Daarnaast moet een omschrijving worden opgenomen van de informatie en zaken waarop de bewijsbeslagmaatregelen moeten zien. Indien het bewijsbeslag de inbreukmakende zaken zelf of de bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen betreft, dan dienen die zaken vrij gedetailleerd te worden omschreven. Voor zover het bewijsbeslag op bescheiden ziet, kunnen bij naam genoemde documenten worden opgesomd, maar kunnen de bescheiden ook meer algemeen worden omschreven. In het geval van digitale bescheiden zou in het verzoekschrift daarnaast een lijst van zoektermen kunnen worden opgenomen die de deurwaarder kan gebruiken om relevante bescheiden te vinden.

Verder ben ik van mening dat in het kader van subsidiariteit en proportionaliteit in het verzoekschrift moet worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is, waarom is gekozen voor de in het beslagrekest genoemde bewijsbeslagmaatregel, waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen en

---

200. Zie beslag syllabus februari 2019, p. 61.

waarom niet een minder bezwarende beslagmaatregel of minder bezwarend beslagobject mogelijk is (zie paragraaf 7.4.5). In de huidige praktijk kiezen verzoekers ervoor om bewijsbeslagmaatregelen te treffen ten aanzien van het al het mogelijke bewijs dat zich in de macht van de verweerder bevindt, terwijl daartoe in veel gevallen geen noodzaak is. Het zwaartepunt van de rechterlijke toetsing ligt immers bij de inzageprocedure. Volgens mijn hoofdregel is het voeren van een *inter partes* inzageprocedure niet voorgeschreven om na het leggen van het bewijsbeslag de gewenste inzage te krijgen, waardoor het van nog groter belang is dat de rechter reeds op grond van het verzoek kan beoordelen of de verzochte maatregelen doelmatig en proportioneel zijn. Indien bewaring van de in conservatoir beslag genomen zaken gewenst is, dient het verzoek daartoe ook in het verzoekschrift te worden opgenomen, inclusief een voorstel omtrent de persoon van de bewaarder. Dit zal doorgaans het geval zijn bij fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen of werktuigen, of bij monsterneming van een bijzondere aard. Denk hierbij aan het in het beslag nemen van levend organisme of ander bewijsmateriaal dat alleen onder specifieke omstandigheden kan worden bewaard. Ook kan worden gedacht aan bewaarders die beschikken over een specifiek laboratorium of testomgeving, zodat – mits toegestaan in het verloop – ook het onderzoek aan de monsters door deze bewaarders kan worden verricht. Afhankelijk van het type en de hoeveelheid in beslag genomen zaken kan ook de deurwaarder zelf worden voorgesteld, de bij de beslaglegging betrokken (computer)deskundige of een extern opslagbedrijf. De bewaarder dient in ieder geval een van partijen onafhankelijk iemand zijn. Het mag dus niet de verzoeker zelf of een dochter- of zustervenootschap van de verzoeker zijn.<sup>201</sup>

Als in afwijking van de standaardtermijn van veertien dagen een langere termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak gewenst is, dan dient daartoe een goed beargumenteerd verzoek in het beslagrekest te worden opgenomen (zie paragraaf 7.11). Een deugdelijk gemotiveerd verzoek is eveneens vereist ingeval men het beslag op alle dagen en uren wenst te mogen leggen (zie paragraaf 7.9.5).

### 7.8.3 *Absolute en relatieve competentie*

Alleen de voorzieningenrechter is op grond van artikel 1019b lid 1 Rv absoluut bevoegd om op verzoek de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv treffen, ongeacht welke rechter bevoegd is in de hoofdzaak. De onbevoegde rechter zal een bij hem binnengekomen verzoek tot het treffen van bewijsbeschermende maatregelen ambtshalve moeten doorverwijzen naar de wel bevoegde voorzieningenrechter (artikel 73 Rv).

Om de relatieve bevoegdheid te bepalen wordt aansluiting gezocht bij artikel 700 lid 1 Rv. Dit betekent dat het verzoek tot het treffen van bewijsbeslagmaat-

---

201. Zie beslagsyllabus februari 2019, p. 24.

regelen dient te worden gericht tot de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen wier rechtsgebied zich de zaken bevinden waar het verzoek betrekking op heeft. Een relatief onbevoegde voorzieningenrechter zal een bij hem binnengekomen bewijsbeslagrekest moeten doorverwijzen naar de wel bevoegde voorzieningenrechter (artikel 270 lid 1 Rv).

Het voorgaande betekent overigens dat bijvoorbeeld bewijsbeslagrekestten inzake complexe octrooi- of kwekersrechtgeschillen terecht kunnen komen bij een voorzieningenrechter die in de hoofdzaak niet bevoegd zou zijn.<sup>202</sup> Dit kan een probleem vormen, aangezien het bepaald niet in de rede ligt dat er bij de voorzieningenrechters buiten Den Haag voldoende expertise aanwezig is om het verzoek juist te beoordelen. In de praktijk is dan ook een specifieke werkwijze ontstaan met als doel dit mogelijke gebrek aan expertise te ondervangen. In de beslagsyllabus is het als volgt verwoord: 'De rechtbank Den Haag heeft een exclusieve bevoegdheid op het gebied van octrooien, Gemeenschapsmerken, Gemeenschapsmodellen en kwekersrechten. De bevoegdheidsregeling bevat een aantal lacunes. Daarom kunnen bepaalde vorderingen en verzoeken die uitsluitend of mede gebaseerd zijn op die IE-rechten (bijvoorbeeld bewijsbeslagrekestten), terecht komen bij andere rechtbanken. De expertgroep IE heeft aanbevolen dat in die gevallen de zaak wordt behandeld door een Haagse rechter als rechter-plaatsvervanger.' Hiervoor is ook een speciaal protocol ontwikkeld, te weten het Protocol afhandeling IE-zaken door Haagse rechter-plaatsvervangers.

Toch is er op de hiervoor geschetste praktijk kritiek in de rechtspraak waar te nemen. Deze discussie is mijns inziens het best verwoord in de recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland inzake Tomra/Kiremko.<sup>203</sup> Deze uitspraak ziet weliswaar op een exhibitievordering ex artikel 1019a Rv jo. artikel 843a Rv, maar daarvoor geldt hetzelfde als voor de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv, namelijk dat zij niet op grond van artikel 80 ROW 1995 binnen de exclusieve bevoegdheid vallen van de Haagse rechtbank. Om die reden zal ik de betreffende overwegingen van de rechtbank, inclusief de daarin opgenomen voetnoten, hieronder integraal overnemen:

'4.2. De rechtbank acht zich ook relatief bevoegd. Kiremko heeft die bevoegdheid niet bestreden, maar de bevoegdheid dient ambtshalve te worden beoordeeld. In dat licht heeft de rechtbank zich afgevraagd of die relatieve bevoegdheid er wel is. Daarover overweegt zij als volgt.

4.2.1. Artikel 99 Rv vormt de hoofdregel voor relatieve bevoegdheid. "Woonplaats gedaagde" schept relatieve bevoegdheid, tenzij de wet anders heeft bepaald. Artikel 80 Rijksoctrooiwet (ROW) vormt een dergelijke afwijkende bepaling en schept exclusieve bevoegdheid voor de rechtbank Den Haag. Artikel 80 lid 2 ROW bepaalt dat de Haagse rechter exclusief bevoegd is

202. Buydens Van Oerle 2015, p. 11.

203. Vzr. Rb. Midden-Nederland 2 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5609 (Tomra/Kiremko). Zie ook de noot van D.M. Mulder bij deze uitspraak in BIE 2019/1.

voor – kort samengevat – vorderingen om octrooi-inbreuk te verbieden, schadevergoeding en winstafdracht, de in artikel 71 en 72 ROW bedoelde redelijke vergoeding en een verklaring van niet-inbreuk. Daarnaast komt de Haagse rechter op grond van artikel 80 lid 1 ROW exclusieve bevoegdheid toe bij – kort samengevat – octrooirechtelijke nietigheids- en opeisingsvorderingen en op grond van artikel 81 ROW in bestuursrechtelijke octrooigeschillen. Artikel 83 lid 1 ROW bepaalt dat de rechter die daartoe volgens de algemene regeling der rechtspraak bevoegd is, kennis neemt van alle andere octrooigeschillen dan de voornoemde.

4.2.2. Naar de letter van de wet valt een zelfstandige exhibitie-vordering niet onder artikel 80 ROW, maar onder artikel 83 lid 1 ROW, ook als deze de opmaat is voor een octrooirechtelijke vordering die onder artikel 80 ROW valt. Deze lezing is ook gevolgd in eerdere jurisprudentie<sup>2</sup> en wordt instemmend besproken door A-G Van Peursem in zijn conclusies bij het arrest AIB/Novisem en bij de cassatie in het belang der wet in de zaak Spin Master/High<sup>3</sup>.

4.2.3. Anderzijds valt er veel te zeggen voor exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag voor exhibitievorderingen op grond van een vermeende octrooi-inbreuk. De voor exhibitie in een octrooizaak aan te leggen maatstaf (zie 4.3) vereist een oordeel van de rechter over de vraag of er een redelijk vermoeden is van inbreuk. Veelal, zo ook in de onderhavige zaak, dient daartoe ook een voorlopig oordeel te worden gegeven over de vraag of het ingeroepen octrooi aan nietigheid blootstaat. Voor deze beoordeling is bij uitstek octrooirechtelijke deskundigheid nodig, net als in de inbreuk- en nietigheidszaken die om die reden, ook in kort geding, exclusief in Den Haag worden beoordeeld. Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 80 ROW<sup>4</sup> is het concentreren van deskundigheid de achtergrond geweest voor het bepaalde in dat artikel. Ook in exhibitiezaken hebben partijen recht op een goede en deskundige rechtsbedeling. In de onderhavige zaak heeft Tomra in haar procesinleiding zelfs gevraagd om toedeling van de zaak aan een rechter-plaatsvervanger uit Den Haag en deze rechtbank heeft dat verzoek ingewilligd. Verdedigbaar is dat het belang voor de gedaagde partij om bij zijn eigen (arrondissements-) rechter berecht te kunnen worden, ondergeschikt moet zijn aan het belang van beide partijen tot toegang tot een voldoende deskundige rechter. Daarbij is van belang dat in octrooizaken doorgaans grote zakelijke belangen spelen, ook als de partijen tot het MKB behoren.

4.2.4. Opmerking verdient dat een ruime interpretatie van artikel 80 ROW ook in de literatuur wordt verdedigd<sup>5</sup>.

4.2.5. De rechtspraak lost het probleem op door op dergelijke zaken Haagse rechter-plaatsvervangers in te zetten. Organisatorisch werkt dat complicerend en vertragend. In de onderhavige zaak geldt bijvoorbeeld ander procesrecht dan in het “thuis-arrondissement” van de rechter-plaatsvervanger. Het is, nu exhibitie een steeds grotere belangstelling geniet, ook niet de bedoeling dat de Haagse octrooirechtters een soort “vliegende brigade” worden. Dergelijke plaatsvervangenschappen dienen uitzondering te blijven. Dat deze oplossing nadelen heeft, geldt temeer als – anders dan in deze zaak – niet alle partijen bereid zijn naar Den Haag te komen voor de zitting.

4.2.6. In een concept wetsvoorstel uit 2015 voor de Wijzigingswet Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012 is artikel 80 ROW uitgebreid met exhibitievorderingen als de onderhavige. Onduidelijk is echter wanneer dat wetsvoorstel aangenomen en ingevoerd zal worden. Dat de wetgever hiervoor een wetsvoorstel nodig acht, duidt er echter wel op dat de huidige bepaling in de ogen van de wetgever geen zelfstandige exhibitie-vorderingen omvat.

4.2.7. Gelet op dit laatste en het feit dat artikel 83 ROW er op duidt dat artikel 80 ROW niet extensief geïnterpreteerd dient te worden, acht de rechtbank zich in deze zaak (ook) relatief bevoegd.

#### *Noten*

2 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Oost-Nederland 1 februari 2013, IEPT20130201 en Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2014, IER 2014/68. Maar anders bijvoorbeeld: Vzr. rechtbank Arnhem 4 mei 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT7634 inzake een wapperverbod.

3 Conclusie A-G bij HR 13 november 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1664, r.o. 2.2 en Conclusie A-G 31 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:957, r.o. 3.24.

4 Kenbaar uit de conclusie van de A-G in de Spin Master/High5 zaak.

5 Zie bijvoorbeeld Industriële Eigendom deel 1, 3.5.7.2 en 3.7.3.7.'

Ik steun de in rechtsoverwegingen verpakte kritiek van mr. Bus, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Midden-Nederland, op de bestaande situatie. Het verdient dan ook de voorkeur dat de wetgever de door mr. Bus genoemde praktische bezwaren ondervangt door de exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank in octrooizaken uit te breiden naar alle maatregelen genoemd in titel 15 Rv, waaronder ook de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv. Dat die wetswijziging noodzakelijk – en dat het niet aan rechtsvorming via jurisprudentie moet worden overgelaten – blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EU in de door mr. Bus aangehaalde zaak Spin Master/High5. In dit arrest is immers uiteindelijk bepaald dat ondanks de exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank in bodemzaken over EU-modellen, iedere Nederlandse rechtbank bevoegd blijft om in kort geding over een EU-model te beslissen of andere voorlopige of beschermende maatregelen te treffen. De EU Merkenverordening kent via artikel 131 een vergelijkbare bepaling, waardoor mag worden aangenomen dat voor EU merken nu hetzelfde geldt. Echter, voor beschermende maatregelen in octrooizaken, waaronder de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv, kan de wetgever het tij nog keren.

Tot slot verdient opmerking dat een voorzieningenrechter die bevoegd is verlof te verlenen ten aanzien van zich in het arrondissement van die rechter bevindende goederen, tevens verlof kan verlenen om beslag op zich in een ander arrondissement bevindende zaken te doen leggen. Het Hof Amsterdam heeft op dit punt geoordeeld dat een redelijke en op de eisen van de praktijk toegesneden uitleg van

artikel 700 lid 1 Rv met zich brengt dat de verlofrechter die ten aanzien van één beslag bevoegd is, ook ten aanzien van andere beslagen bevoegd is, mits die voor dezelfde vordering en ten laste van dezelfde beslagschuldenaar gelegd worden.<sup>204</sup> Indien de bewijsstukken zich op diverse, in verschillende arrondissementen gelegen locaties bevinden, kan de beslaglegger dus volstaan met het indienen van een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank van een van de betrokken arrondissementen.<sup>205</sup>

#### 7.8.4 *Behandeling verzoek – horen van partijen*

In de MvT bij artikel 1019b Rv wordt opgemerkt dat de voorzieningenrechter na ‘summier onderzoek’ op het verzoek beslist.<sup>206</sup> Voor conservatoire beslagen was de regel van ‘summier onderzoek’ reeds uitdrukkelijk geregeld in artikel 700 lid 2 Rv. In de parlementaire geschiedenis en rechtspraak ten aanzien van artikel 700 lid 2 Rv is uiteengezet dat summier onderzoek betekent dat de voorzieningenrechter mag afgaan op de mededelingen van de verzoeker en de door hem overhandigde stukken.<sup>207</sup>

De in artikel 700 lid 2 Rv neergelegde regel van een ‘summier onderzoek’ geeft een invulling aan het voor verzoek(schrift)procedures geldende artikel 279 lid 1 Rv. Dit artikel bepaalt als volgt: ‘De rechter bepaalt, tenzij hij zich aanstonds onbevoegd verklaart of het verzoek toewijst, onverwijld dag en uur waarop de behandeling aanvangt. Hij beveelt tevens oproeping van de verzoeker en voor zover nodig van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. Bovendien kan hij te allen tijde belanghebbenden, bekende of onbekende, doen oproepen.’ Op grond van deze bepaling hoeft geen van de betrokken partijen gehoord te worden als de voorzieningenrechter het beslagrekest toewijst. Als het rekest echter niet aanstonds kan worden toegewezen, dan zal op grond van artikel 279 Rv in ieder geval de verzoeker moeten worden gehoord. In de praktijk komt dit erop neer dat de verzoeker in de gelegenheid wordt gesteld om telefonisch het verzoek toe te lichten. De daarbij verstrekte informatie dient vervolgens in een aangevuld/verbeterd rekest te worden opgenomen, zodat de gerkwestreerde daarop kan reageren in een eventueel opheffingskortgeding, aldus de beslagsyllabus.<sup>208</sup>

Op grond van artikel 279 Rv is het overigens altijd mogelijk voor een rechter om, voordat hij beslist, beide partijen te horen. Dit is uiteraard niet wenselijk,

204. Hof Amsterdam 23 januari 2003, JBPR 2003/29. Zie ook beslagsyllabus januari 2013, p. 15, nr. 7.

205. Zie ook Maas, Shannon & De Boer 2013, p. 35.

206. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 21.

207. MvT Inv., Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6) p. 310.

208. In verband met een mogelijke telefonische behandeling van het verzoek is in de beslagsyllabus bepaald dat in of onder het rekest de naam en het telefoonnummer van de behandelend advocaat dienen te worden vermeld en dat die advocaat op de kantooruren volgend op het moment van indiening van het beslagrekest telefonisch bereikbaar dient te zijn (beslagsyllabus februari 2019, p. 10).

omdat daarmee het verrassingseffect van de verzochte maatregelen teniet wordt gedaan. De verweerder zou dan het bewijs alsnog kunnen verduisteren of (laten) vernietigen. Om die reden is in artikel 1019b lid 3 Rv uitdrukkelijk bepaald dat de bewijsbeslagmaatregelen, zo nodig, ook zonder het horen van de wederpartij kunnen worden getroffen, met name indien uitstel tot onherstelbare schade voor de verzoeker zou kunnen leiden of er aantoonbaar gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat. De beslagsyllabus ziet overigens de ex parte verlening van het verlot tot het treffen van de bewijsbeschermende maatregelen als de hoofdregel, en niet als de uitzondering. Zo is in de laatste versie van de beslagsyllabus (februari 2019, p. 55) de volgende paragraaf opgenomen:

‘Met het horen op een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag zal uiterste terughoudendheid betracht moeten worden. Immers als het beslag op grond van het beslagrekest noodzakelijk wordt bevonden, is dat omdat er een kans is dat het bewijsmateriaal zal verdwijnen. In dat geval zal vooraf horen vrijwel zeker betekenen dat nadelig bewijsmateriaal “onvindbaar” wordt gemaakt. Dat niet voorafgaand aan verlotverlening wordt gehoord over de beslissing of het verlot zal worden verleend neemt niet weg dat beslagene wel gehoord kan worden tijdens de beslaglegging, maar dan alleen over de wijze waarop het beslag wordt gelegd.’

Ingevolge artikel 709 lid 3 Rv wordt gerechtelijke bewaring slechts toegewezen indien de beslagene daarover is gehoord. In de artikelen 1019c lid 1 en 1019d lid 2 Rv is echter artikel 709 lid 3 Rv uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing op het conservatoire beslag tot bescherming van bewijs (de fysieke inbeslagneming) respectievelijk de monsterneming. Anders dan bij het algemene conservatoire verhaalsbeslag en het algemene conservatoire beslag tot afgifte staat tegen een bevel tot bewaring wel een hogere voorziening open. Met het uitsluiten van het gehele artikel 709 lid 3 Rv is namelijk ook de bepaling dat tegen het bevel tot bewaring geen beroep kan worden ingesteld (tweede zin van artikel 709 lid 3 Rv), uitgesloten. Het is daarom van belang dat een in het beslagrekest opgenomen verzoek tot uitvoerbaar bij voorraad-verklaring ook op het verzoek tot gerechtelijke bewaring ziet.<sup>209</sup>

De Hoge Raad heeft voor het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv in het Molenbeek Invest-arrest bepaald dat artikel 1019c lid 1 Rv, voor zover nodig, van overeenkomstige toepassing is, waardoor ex parte toewijzing van gerechtelijke bewaring in beginsel is toegestaan. Toch merkt de Hoge Raad ook op dat de bescheiden ter gerechtelijke bewaring kunnen worden afgegeven, maar wel met inachtneming van het bepaalde in artikel 709 Rv.<sup>210</sup> Dat omvat dus mede de regel dat gerechtelijke bewaring behoudens bijzondere omstandigheden niet ex parte wordt toegewezen. Ik ga er echter na integrale lezing van het arrest, waar-

209. Zie ook Maas, Shannon & De Boer 2013, p. 37.

210. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.6.3.

mee de Hoge Raad de bestaande praktijk heeft willen legitimeren, van uit dat de Hoge Raad toch heeft bedoeld om ook artikel 709 lid 3 Rv uit te sluiten van toepassing, en gerechtelijke bewaring in beginsel steeds *ex parte* toe te staan.<sup>211</sup>

#### 7.8.5 *Grijsmaking*

In Nederland bestaat de mogelijkheid om een *ex parte* verzoek tot het treffen van beslagmaatregelen op grond van de artikelen 1019b-d Rv ‘grijs’ te maken. Deze term houdt in dat degene die een *ex parte* beslaglegging aan zijn adres vreest, zich op voorhand kan wenden tot de rechter die mogelijk het verlof zal gaan verlenen. Dit kan op informele wijze, namelijk per brief. Deze brief wordt in de praktijk ook wel een *protective letter* genoemd.<sup>212</sup> In de brief dienen de bezwaren tegen toewijzing van het beslagverzoek te worden toegelicht. Indien vervolgens inderdaad een verzoekschrift door de rechtbank wordt ontvangen, neemt de voorzieningenrechter de in de *protective letter* uiteengezette standpunten van de gerekwesteerde mee in zijn overwegingen. Een grijsmaking geeft de indiener ervan evenwel geen aanspraak dat hij op een tegen hem ingediend verzoek eerst wordt gehoord. Het kan overigens wel zo zijn dat de voorzieningenrechter op basis van de naar voren gebrachte bezwaren besluit om de gerekwesteerde toch te horen. Grijsmaking biedt een middel om bij gebrek aan hoor en wederhoor in *ex parte* procedures, invulling te geven aan het beginsel van *fair trial* (artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)). Ondertussen wordt wel het met *ex parte* maatregelen beoogde verrassingseffect behouden. De indiener van een *protective letter* – die klaarblijkelijk wel al op zijn hoede is – weet immers niet of daadwerkelijk en zo ja, wanneer er een bewijsbeslagverzoek zal worden ingediend.

Dit middel is gebaseerd op het in Duitsland ontwikkelde en gebruikte *Schutzschrift*, waarmee men zich kan verweren tegen een mogelijke *ex parte* afgegeven *einstweilige Verfügung* (een voorlopige voorziening).

In samenhang met de term ‘grijs maken’ werd in het verleden ook wel gesproken over de term ‘zwart maken’ van een beslag. Tegenwoordig is echter het ‘zwart maken’ van een beslag niet meer mogelijk in Nederland. Dit middel hield destijds in dat degene die conservatoire inbeslagneming van zijn goederen vreesde, de rechter schriftelijk kon verzoeken om hem te horen alvorens een mogelijk binnenkomend verzoek tot beslaglegging toe te staan. Daardoor werd de verzochte maatregel dus uiteindelijk niet *ex parte*, maar *inter partes* behandeld. Het ‘grijs maken’ is dus een lichtere variant hiervan.

De mogelijkheid van het ‘grijs’ maken van het beslag bestaat inmiddels alleen nog in zaken die zien op octrooirecht of kwekersrecht. De Rechtbank Den Haag

211. Zie ook De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 4.2.

212. Zie ook Tsoutanis 2017.



hanteert daarbij het Reglement grijsmaken octrooi- en kwekersrechtelijke maatregelen volgens 1019b-d en 1019e Rv, ook in octrooirechtelijke en kwekersrechtelijke zaken waarin een voorzieningenrechter van die rechtbank als rechter-plaatsvervanger voor een andere rechtbank optreedt.<sup>213</sup> In geschillen die betrekking hebben op andere intellectuele-eigendomsrechten dan octrooi- en kwekersrechten (zoals Uniemerkenrechten en Gemeenschapsmodelrechten, maar ook Beneluxmerk- en modelrechten en auteursrechten) is de mogelijkheid tot grijsmaking met ingang van 1 augustus 2017 afgeschaft. Met ingang van die datum werden reeds ingediende grijsmakingsverzoeken voor die andere IE-rechten ook niet meer bij de beoordeling van een verzochte maatregel betrokken.

Aan een grijsmaking worden door de Haagse rechtbank de volgende eisen gesteld:

1. De brief dient zowel digitaal (per e-mail in een onbeveiligd pdf-formaat) als per post te worden toegezonden. Eventuele bijlagen kunnen slechts per post (of desgewenst per koerier) worden verstuurd, tenzij het geheel van de digitale verzending niet meer dan 2 MB zal omvatten. Eerst wanneer de gehele brief inclusief de bijlagen is ontvangen, zal met de inhoud van de brief rekening kunnen worden gehouden.
2. Nadat de rechtbank zowel de papieren als de digitale stukken heeft ontvangen, krijgt de indiener per e-mail een bevestiging van de ontvangst en verwerking van de grijsmaking, onder vermelding van het nummer waaronder de grijsmaking in de administratie van de rechtbank is opgenomen.
3. In de brief dienen de bezwaren tegen toewijzing van een maatregel als bedoeld in artikelen de 1019b-d of artikel 1019e Rv duidelijk uiteen te worden gezet, onder overlegging van de beschikbare en relevant te achten bewijsstukken.
4. Op het voorblad van de brief dienen de namen en woonplaatsen van de indiener(s), de mogelijke wederpartij(en) en de betrokken octrooi- of kwekersrechten zo duidelijk mogelijk vermeld te worden. Deze naamsvermelding is volgens het Reglement essentieel voor het vinden van de juiste brief bij een ingediend verzoekschrift.

De grijsmaking zal zes maanden na indiening haar geldigheid verliezen. De geldigheid kan echter desgewenst door de indiener worden verlengd, met telkens een periode van zes maanden, door per e-mail een verzoek om verlenging te sturen. Daarbij dient het nummer van grijsmaking te worden vermeld. Indien een grijsmaking niet wordt verlengd, zal de grijsmaking door de rechtbank uit de administratie worden verwijderd en worden de papieren en digitale stukken vernietigd.

Indien bij de beoordeling van een verzoek een grijsmaking is betrokken, zal daarvan door de voorzieningenrechter melding worden gemaakt aan de verzoeker. De verzoeker kan dan verzoeken dat een afschrift van de grijsmaking aan hem ter

---

213. Beslagsyllabus februari 2019, p. 14.

beschikking wordt gesteld.<sup>214</sup> Dit kan alleen in het kader van een reeds gedaan verzoek tot het treffen van een maatregel in de zin van de artikelen 1019b-d Rv. Indien een dergelijk verzoek (nog) niet is ingediend, zal er geen informatie over of zullen er geen afschriften van de ingediende grijsmakingen worden verstrekt.

Los van het feit dat de grijsmaking ook in Den Haag alleen nog maar in octrooi- en kwekersrechtzaken kan plaatsvinden, verdient opmerking dat buiten Den Haag geen enkele rechtbank nog grijsmaking toestaat. Dat betekent dat alleen als de aangezochte rechtbank een rechter-plaatsvervanger uit Den Haag aanstelt om het verzoek te behandelen, het grijsmakingsregister zal worden geraadpleegd, en dus alleen in octrooi- of kwekersrechtzaken. Als de rechtbank geen Haagse rechter-plaatsvervanger aanstelt, hetgeen immers niet verplicht is, zal een ingediende grijsmaking geen enkel effect sorteren. Het zou dan ook aanbeveling verdienen als er – net als in Duitsland – één centraal register komt voor grijsmakingen dat door alle rechtbanken kan worden geraadpleegd. Ook verdient het mijns inziens de voorkeur dat de mogelijkheid tot grijsmaking weer wordt uitgebreid tot alle IE-rechten. Ik weet uit de praktijk dat er veel onduidelijkheid was omtrent grijsmakingen. Zo was niet duidelijk welke rechtbanken het wel toestaan, en welke niet. Sterker nog, de meeste rechtbanken wisten het zelf ook niet, simpelweg omdat er te weinig ervaring met dit soort verzoeken was opgedaan.<sup>215</sup> Ik vermoed dat mede daardoor het aantal rechtbanken dat wel grijsmakingen toestond over de jaren steeds verder afnam, totdat alleen de Rechtbank Den Haag overbleef. De rechtsonduidelijkheid van de voorgaande jaren heeft er mijns inziens voor gezorgd dat het grijsmakingsmiddel te onbekend, en dus onbemind, is gebleven. Ik meen dat als een centraal systeem van grijsmakingen zou worden ingevoerd, rechtzoekenden er wel meer gebruik van zullen gaan maken. Ik acht dat ook wenselijk, aangezien de door de indiener van het grijsmakingsverzoek aangevoerde bezwaren de rechter beter in staat stellen om te toetsen of een verzoek op grond van de artikelen 1019b-d Rv voldoet aan de verlofdrempel en/of er wellicht bijzondere voorwaarden moeten worden verbonden aan het verlop teneinde de belangen van de gerekwestreerde beter te waarborgen. De effectiviteit van de maatregelen wordt daarmee bovendien niet aangetast.

---

214. Tsoutanis 2017, p. 17-19. Tsoutanis is van mening dat de grijsmakingsbrief kwalificeert als een weerschrift in anticipatie, en dat op grond van art. 290 lid 1 Rv de verzoeker recht op inzage en afschrift van dit verweerschrift heeft. Hij verwijst daarvoor mede naar de fundamentele beginselen van procesrecht, zoals hoor en wederhoor en het gelijkheidsbeginsel vervat in art. 19 Rv.

215. In de jaren 2007 tot 2014 heb ik elk jaar alle rechtbanken gebeld om te verifiëren of grijsmaking werd toegestaan en, zo ja, in welke zaken.

### 7.8.6 *Verlof – minuut of grosse*

Van een beslagverlof wordt aan de verzoeker – anders dan voorheen – niet de minuut maar – conform artikel 290 lid 3 Rv – een grosse verstrekt.<sup>216</sup> Desverlangd verstrekt de griffier een tweede en verdere grossen. Voor het verstrekken van een tweede en verdere grossen is geen vergoeding verschuldigd (vergelijk artikel 290 lid 4 Rv jo. artikel 20 lid 1 sub b Wet griffierechten burgerlijke zaken). Indien, in uiterst spoedeisende zaken, het beslagrekest buiten de openingsuren van de griffie door de advocaat van de verzoeker aan de voorzieningenrechter ter hand is gesteld, kan het desalniettemin zo zijn dat de voorzieningenrechter de minuut verstrekt. In uiterst spoedeisende zaken zou het kunnen zijn dat de voorzieningenrechter, desgevraagd, het verlof reeds telefonisch aan de deurwaarder doorgeeft.<sup>217</sup>

### 7.8.7 *Rechtsmiddelen tegen afwijzing*

Tegen de afwijzing van een verzoek tot het treffen van bewijsbeslagmaatregelen op grond van de artikelen 1019b-d Rv kan hoger beroep worden ingesteld. De beroepstermijn is op grond van artikel 358 Rv drie maanden. Indien ook de beslissing in het hoger beroep negatief is voor de verzoeker, kan hij eventueel in cassatie op grond van artikel 426 Rv. In het hoger beroep zal in beginsel een mondelinge behandeling plaatsvinden, waarbij alle belanghebbenden worden opgeroepen. De verzoeker die ervoor gekozen heeft om een ex parte maatregel te verzoeken, en het daarmee gepaard gaande verrassingseffect wenst te behouden, zal daarom eerder gebaat zijn bij het indienen van een nieuw beslagrekest dan bij het instellen van hoger beroep.<sup>218</sup>

### 7.8.8 *Publicatie van beschikking*

In het Reglement maatregelen in de zin van de artikelen 1019b-d Rv en 1019e Rv<sup>219</sup> is bepaald dat een beslissing op een verzoek tot het verlenen van verlof tot het treffen van bewijsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 1019b tot en met artikel 1019d Rv, in beginsel niet wordt gepubliceerd. Dat is alleen anders indien de voorzieningenrechter van mening is dat de beschikking nieuwe lijnen, ontwikkelingen van en/of verfijningen op eerdere lijnen bevat die van belang zijn voor de praktijk. Een te publiceren beslissing op een dergelijk verzoek wordt zodanig geanonimiseerd dat partijen niet (zonder meer) kunnen worden achterhaald. Bovendien vindt

216. Beslagsyllabus februari 2019, p. 10.

217. Vergelijk Vزر. Rb. Den Bosch 18 november 2005, ECLI:NL:RBSHE:2005:AV0123, JOR 2006/29. Zie beslagsyllabus februari 2019, p. 11.

218. Gieske (T&C Rv), art. 700 Rv, aant. 6.

219. Het Reglement maatregelen in de zin van de artikelen 1019b-d Rv en 1019e Rv is gepubliceerd op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

publicatie pas plaats na het verstrijken van een eventueel in de beschikking genoemde termijn waarbinnen de beschikking kan worden aangewend om de verzochte maatregelen te treffen. Daardoor gaat het gewenste verrassingseffect van de maatregelen niet verloren.

Ook (deels) afwijzende beschikkingen kunnen dus worden gepubliceerd indien de afwijzende voorzieningenrechter daartoe aanleiding ziet. Indien de verzoeker dit wil voorkomen, dan is het aan te raden dat hij het (deels) voor afwijzing gereed liggende verzoekschrift intrekt voordat afwijzing heeft plaatsgevonden. De verzoeker kan van de voorgenomen (gedeeltelijke) afwijzing op de hoogte raken doordat in veel gevallen de voorzieningenrechter de verzoeker in de gelegenheid zal stellen het verzoekschrift telefonisch nader toe te lichten.<sup>220</sup> Of met deze richtlijn wordt voldaan aan het in artikel 28 Rv neergelegde beginsel van openbaarheid van uitspraken, is maar de vraag.

## 7.9 PROCEDURELE ASPECTEN RONDOM DE UITVOERING VAN HET BEWIJSBESLAG

### 7.9.1 *Wie mag aanwezig zijn?*

Bij het uitvoeren van de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv zal in ieder geval steeds een deurwaarder aanwezig zijn. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet is de deurwaarder immers als enige bevoegd om beslagen te leggen ter uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten.

In artikel 1019c Rv is bepaald dat bewijsbeslag wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften betreffende middelen tot bewaring van zijn recht, met uitzondering van artikel 709 lid 3 Rv. Via artikel 702 Rv zijn dus ook de artikelen 440 lid 2 en 443 lid 2 Rv van toepassing. In artikel 440 lid Rv is bepaald dat de deurwaarder zich kan doen bijstaan door één of twee getuigen. Op grond van artikel 443 lid 2 Rv mag de verzoeker niet aanwezig zijn,<sup>221</sup> tenzij de deurwaarder dat zulks ter aanwijzing van de in beslag te nemen zaken noodzakelijk acht. Ook de vertegenwoordigers van de verzoeker (zoals zijn advocaat en/of octrooigemachtigde) mogen in beginsel niet aanwezig zijn.<sup>222</sup> Om hierover vooraf duidelijkheid te scheppen werd vaak expliciet in het verlot bepaald dat de verzoeker en zijn vertegenwoordigers niet aanwezig mogen zijn bij het uitvoeren van de beslagmaat-

220. Zie Reglement maatregelen in de zin van de artikelen 1019b-d Rv en 1019e Rv, randnummer 3.

221. Beslagsyllabus februari 2019, p. 57.

222. Van Nispen 2018 (T&C Rv), art. 1019c Rv, aant. 3.

regelen.<sup>223</sup> Echter, sinds de Molenbeek Invest-zaak uit 2013,<sup>224</sup> waarin de Hoge Raad het commune bewijsbeslag toelaatbaar acht op grond van artikel 730 jo. artikel 843a Rv, is dat anders. In deze uitspraak wordt namelijk de mogelijkheid om de advocaat van de beslaglegger aanwezig te laten zijn bij de beslaglegging juist benoemd als een van de noodzakelijke waarborgen voor de beslagene. Nadien zijn er dan ook uitspraken geweest waarin, op verzoek, expliciet werd toegestaan dat de advocaat van de beslaglegger wel aanwezig mocht zijn bij de beslaglegging.<sup>225</sup> Of de advocaat van de verzoeker nu wel of niet aanwezig is bij de beslaglegging, lijkt mij van weinig praktisch belang. Een deurwaarder die ervaren is in het leggen van bewijsbeslagen, is prima in staat om zich deugdelijk van zijn taak te kwijten, met inachtneming van de belangen van de beslagene.

Volgens de beslagsyllabus mag de beslagene een advocaat of andere vertrouwenspersoon inschakelen om bij de beslaglegging aanwezig te zijn.<sup>226</sup> De deurwaarder kan ondertussen doorgaan met de uitvoering van zijn taken, maar hij mag het bewijsbeslag niet voltooien voordat de advocaat van de beslagene zijn mening heeft kunnen geven. In de modelbeschikking van de rechtbank is dat zo uitgewerkt dat de beslagene in het eerste uur na aanvang van het beslag kan laten weten dat hij een advocaat of andere vertrouwenspersoon zal vragen om aanwezig te zijn. De komst daarvan moet worden afgewacht als de advocaat op het moment dat de deurwaarder het beslag kan afronden onderweg is en binnen een uur aanwezig zal zijn.

De verzoeker kan daarnaast ook verzoeken dat de deurwaarder wordt bijgestaan door deskundigen, zoals een IT-expert. Hierover wordt in de beslagsyllabus (versie februari 2019) het volgende opgemerkt:

‘De deurwaarder zal zich bij een bewijsbeslag in de meeste gevallen laten bijstaan door een IT-specialist. Deze werkt onder verantwoordelijkheid van de deurwaarder. De voorzieningenrechter zal moeten beoordelen of de voorgedragen IT-specialist voldoende onafhankelijk is (ten opzichte van haar opdrachtgever) en of de vereiste vertrouwelijkheid voldoende is gewaarborgd. Op dit moment is er niet een certificering die zodanig is dat deze als eis voor inschakeling van een IT-specialist kan worden gesteld. De voorzieningenrechter dient dus zelf tot een oordeel daarover te komen op grond van de omstandigheden van het geval. Ten minste mag

223. Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEF 10270; Vzr. Rb. Den Haag 18 maart 2011, IEPT20110318; Vzr. Rb. Den Haag 5 februari 2010, IEPT20100205; Vzr. Rb. Den Haag 12 december 2008, IEPT20081222; Vzr. Rb. Den Haag 22 april 2008, IEPT20080422; Vzr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402.

224. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

225. Zie bijvoorbeeld de beschikking van 12 juni 2016 van Rb. Rotterdam met zaaknummer 505737/16-1318 (ongepubliceerd). Naar deze beschikking wordt verwezen in Rb. Den Haag 20 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12658.

226. Beslagsyllabus februari 2019, p. 58.

worden verwacht dat in het beslagrekest wordt vermeld wie als ICT-specialist zal optreden en welke garanties voor onafhankelijkheid en geheimhouding gegeven worden.’

De IT-expert kan ook als bewaarder optreden.<sup>227</sup>

Ook andere deskundigen kunnen, mits vooraf verzocht in het verzoek, de deurwaarder bijstaan bij het uitvoeren van de bewijsbeslagmaatregelen. Denk hierbij aan een onafhankelijke octrooigemachtigde of andere technische experts.

### 7.9.2 *Overleg tussen deurwaarder en verzoeker*

Er is discussie over de vraag of een deurwaarder met de verzoeker, althans met zijn advocaat overleg mag hebben.<sup>228</sup> Zo oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem in een deurwaarderskortgeding: ‘Het is aan de deurwaarder om zelf te bepalen hoe hij (...) [de in] het petitum van het beslagrekest genoemde bescheiden vaststelt, waarbij het niet de bedoeling is dat hij daarbij verzoekers betreft omdat dit al snel, onbedoeld, tot overdracht van de inhoud van de forensische kopie kan leiden.’<sup>229</sup> De voorzieningenrechter van de Rechtbank Dordrecht denkt daar weer anders over: ‘Overleg met de deurwaarder over de zoektermen die gebruikt konden worden voor de selectie van de digitale documenten op relevantie, werd onvoldoende geacht om aan te nemen dat de beslaglegger in strijd met het beslagverlof had gehandeld.’<sup>230</sup> Volgens de Dordtse voorzieningenrechter bleek niet dat de beslaglegger daarmee informatie over de inhoud van de in beslag te nemen documenten had verkregen.

De bovenbeschreven discussie hangt nauw samen met de waarborging van de vertrouwelijkheid van de informatie van de gerekwestreeerde. Als er sprake is van overleg tussen de deurwaarder en (de advocaat van) de verzoeker, kan er onbedoeld informatie worden overgedragen die niet onder het beslag behoort te vallen. Op deze informatie heeft de verzoeker sowieso geen recht, zelfs al zou mijn hoofdregel van directe inzage in de rechtspraak algemeen aanvaard worden voor de artikelen 1019b-d Rv. Bovendien heeft voor het commune bewijsbeslag altijd al gegolden dat het verlof alleen tot het bewaren van het bewijs strekt. In dat geval dient ook de informatie waarop het verlof wel ziet, niet (onbedoeld) aan de verzoeker te worden overgedragen door overleg met de deurwaarder. Ik meen echter dat het aan de deurwaarder prima kan worden overgelaten om zelf te bepalen welke informatie hij wel mag delen, en welke niet. Als de deurwaarder overleg wenst te voeren met de verzoeker over de uitvoering van de beslagmaatregelen, moet dat

227. Beslagsyllabus februari 2019, p. 56.

228. De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 5.2. De auteurs achten vooraf overleg met de deurwaarder noodzakelijk, maar spreken niet over overleg tussen de (advocaat van de) verzoeker en de deurwaarder tijdens de uitvoering van het beslag.

229. Zie Vzr. Rb. Haarlem 28 juli 2011, IEPT20110728, r.o. 20.

230. Vzr. Rb. Dordrecht 19 april 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0232, r.o. 4.8.1.

dus mogelijk zijn. Het is bovendien in lijn met r.o. 3.9.4 van het Molenbeek-Invest-arrest<sup>231</sup> waarin is toegestaan, als waarborg van de belangen van de beslagene, dat de advocaat van de verzoeker aanwezig is tijdens de beslaglegging om toe te zien op de deugdelijke uitvoering ervan. Als de advocaat van de verzoeker volgens de Hoge Raad in bepaalde gevallen zelfs aanwezig mag zijn bij de beslaglegging, kan overleg tussen de deurwaarder en de advocaat van de verzoeker in de ogen van de Hoge Raad geen beletsel zijn.

### 7.9.3 *Toegang tot elke plaats*

Artikel 444 Rv is van overeenkomstige toepassing op het conservatoir bewijsbeslag via artikel 1019c lid 1 jo. artikel 702 lid 1 Rv, op de beschrijving via artikel 1019d lid 1 Rv en op de monsterneming via artikel 1019d lid 2 jo. artikel 702 lid 1 Rv. In dit artikel is in het eerste lid bepaald dat de deurwaarder bevoegd is te gaan waar nodig om zaken in beslag te nemen, monsters te nemen of zaken te beschrijven. Indien de deurwaarder de toegang tot een ruimte moet forceren, hetzij wegens afwezigheid van de geëxecuteerde, hetzij omdat de deurwaarder de toegang wordt geweigerd, zal hij zich op grond van artikel 444 lid 2 Rv daartoe moeten laten vergezellen door een hulpofficier van justitie. Indien het voor het leggen van bewijsbeslag nodig is een woning binnen te treden en de bewoners daar geen toestemming toe geven, dient op grond van lid 3 ook aan nadere vormvoorschriften te worden voldaan.

De plaats van beslaglegging dient in het beslagrekest wel met voldoende nauwkeurigheid te worden omschreven. Dat betekent dat in het rekest de adressen moeten zijn vermeld waar het beslag gelegd zal worden. Een vage omschrijving van de plaats van beslaglegging volstaat niet.<sup>232</sup> Er kan worden gevraagd om het beslag ook te mogen leggen in auto's die aan de beslagene toebehoren en/of die zijn geparkeerd in de omgeving van het adres waar het beslag wordt gelegd. Alleen indien aannemelijk wordt gemaakt dat zich daar bewijsmateriaal kan bevinden, is er een redelijke grond ook daarvoor verlot te verlenen.

### 7.9.4 *Medewerkingsplicht*

Een algemene medewerkingsplicht van beslagene is niet in de wet vastgelegd.<sup>233</sup> In het Molenbeek Invest-arrest<sup>234</sup> heeft de Hoge Raad onder meer beslist over de volgende vragen die zien op het bestaan van de medewerkingsplicht en de eventuele

231. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijssvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

232. Beslagsyllabus februari 2019, p. 57.

233. Hof Den Haag 15 september 2016, ECLI:NL:2016:3585. Anders: de noot van T.R.B. de Greve en D.H.J. Rijkers bij Hof Den Haag 15 september 2016, ECLI:NL:2016:3585, in JBPR 2018/89.

234. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijssvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).

reikwijdte ervan: 'Bestaat voor de beslagene een verplichting om mee te werken aan de beslaglegging in die zin dat hij verplicht is het in het verlov bedoelde bewijsmateriaal toegankelijk te maken voor beslaglegging door het verstrekken van gebruikersnamen, wachtwoorden, etc.? Zo ja, bestaat die verplichting reeds in het stadium van de beslaglegging of ontstaat deze verplichting pas nadat in het kader van artikel 843a Rv is bepaald in welk deel van het beslagen materiaal inzage mag worden genomen?' De Hoge Raad oordeelde dat een medewerkingsplicht als hier bedoeld niet hoeft te worden aangenomen indien tijdens de beslaglegging een gegevensdrager wordt aangetroffen waarop één of meer versleutelde of met een toegangscode beschermde bestanden staan.<sup>235</sup> Indien – aldus de Hoge Raad – redelijke grond bestaat om te vermoeden dat deze bestanden zijn aan te merken als bescheiden in de zin van het beslagverlov, kan de deurwaarder – indien de bestanden niet voor hem toegankelijk worden gemaakt – deze gegevensdrager zelf in beslag nemen. De rechter in de hoofdzaak (en dat kan een inzageprocedure zijn; zie paragraaf 7.11.2) beoordeelt vervolgens of de wederpartij of de derde is gehouden de toegang tot de bestanden te verschaffen. Als blijkt dat de medewerking ten onrechte niet wordt verleend, kan de rechter daar volgens de Hoge Raad de gevolgen aan verbinden die hij geraden acht.

De Hoge Raad oordeelt voorts dat indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlov redelijke gronden blijken te bestaan om te vermoeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld 'in the cloud') bewaart, en dat deze bestanden vallen onder het beslagverlov, deze bestanden voor de deurwaarder toegankelijk moeten worden gemaakt. 'De rechterlijke toestemming tot beslaglegging omvat in dit soort gevallen immers uit haar aard mede een tot de beslagene of de derde gericht bevel om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de beslaglegging omdat die toestemming anders zinloos zou zijn.'<sup>236</sup> Deze medewerking kan ook worden afgedwongen door een dwangsom. In de beslagsyllabus (februari 2019, p. 60) staat daarover het volgende:

'Indien medewerking van de beslagene noodzakelijk is om het bewijsmateriaal dat onder het beslagverlov valt toegankelijk te maken, kan – als dit in het verzoekschrift is verzocht – een dwangsom gesteld worden op het niet meewerken aan dit toegankelijk maken. Nu de beslaglegging een eenmalig gebeuren is, ligt het voor de hand te kiezen voor een dwangsom ineens, die verbeurd wordt als desgevraagd niet de noodzakelijke medewerking wordt gegeven.'

Eerder werden verzochte dwangsommen ook wel afgewezen.<sup>237</sup>

Indien de beslagene alsnog zijn medewerkingsplicht verzuimt om de bestanden die elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld 'in the cloud')

235. Anders: De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 5.5.

236. Zie ook Ten Wolde 2014, p. 13-14.

237. Zie Vزر. Rb. Den Haag 18 maart 2011, IEPT20110318, r.o. 2.9.



worden bewaard voor de deurwaarder toegankelijk te maken, kan de deurwaarder via een deurwaarderskortgeding ex artikel 438 lid 4 Rv de kwestie aan de voorzieningenrechter voorleggen.<sup>238</sup>

De lijn die de Hoge Raad wat betreft de medewerkingsplicht heeft uitgezet in zijn Molenbeek Invest-arrest, is voor de rechtspraak onttegenzeggelijk een stap vooruit, ook voor IE-bewijsbeslagmaatregelen. Toch gaat het wat mij betreft, in ieder geval voor IE-bewijsbeslagmaatregelen, niet ver genoeg.<sup>239</sup> De Hoge Raad neemt geen medewerkingsplicht aan in verband met het toegankelijk maken van versleutelde of beveiligde bestanden die wel door de deurwaarder in beslag kunnen worden genomen.<sup>240</sup> In mijn optiek is deze redenering van de Hoge Raad uitsluitend ingegeven door het feit dat het verlof tot het leggen van het commune bewijsbeslag geen inzage recht verschafft aan de verzoeker. Anders gezegd, als de deurwaarder dus de versleutelde of beveiligde bestanden gewoon in beslag kan nemen (door de gegevensdragers in beslag te nemen), dan volstaat dat om te voldoen aan het doel van het commune bewijsbeslag. Dat strekt immers uitsluitend tot het veiligstellen van de aanspraak tot 'afgifte' op grond van artikel 843a Rv. Tegen die achtergrond is het niet noodzakelijk om de medewerking van de beslagene te verlangen om de bestanden toegankelijk te maken. Dat is echter anders bij een IE-bewijsbeslagmaatregel, waarbij directe inzage wel de hoofdregel zou moeten zijn. Daarnaast is het bepaald niet praktisch, en ook voor de beslagene veel ingrijpender, als de gegevensdragers in hun geheel in beslag worden genomen. Dat kan er immers toe leiden dat alle computers van de beslagene fysiek in beslag worden genomen, totdat over de inzage in de betreffende ontoegankelijke bestanden is beslist in de inzageprocedure. Ik zie bovendien geen wezenlijk verschil met bestanden die door de beslagene 'in de cloud' worden bewaard, en waarvoor ook een wachtwoord nodig is om deze te bereiken. Ik begrijp natuurlijk dat als dit wachtwoord niet wordt verschaft, het geen zin heeft om de gegevensdrager in zijn geheel in beslag te nemen. Dus in die zin is er wel een praktisch verschil. Dat heeft de Hoge Raad er mijns inziens ook toe gebracht om in die gevallen wel een medewerkingsplicht aan te nemen. Echter, of de beslagene nu zijn wachtwoord moet afgeven voor een bestand dat op zijn eigen computer staat of voor een bestand dat 'in de cloud' wordt bewaard, principieel maakt dat geen verschil.

De medewerkingsplicht die de beslagene dwingt om ook indien de versleutelde of beveiligde bestanden op zijn eigen computer worden bewaard, deze toegankelijk te maken door bijvoorbeeld een wachtwoord te verschaffen, is weliswaar niet expliciet in de wet vastgelegd, maar kan mijns inziens analoog worden afgeleid uit

---

238. Zie Van Nispen 2015.

239. Zie ook De Boer 2014, p. 17.

240. Zie ook Kuipers 2016.

het feit dat de deurwaarder toegang heeft tot alle plaatsen (artikel 444 lid 1 Rv).<sup>241</sup> Die toegang moet dus door de beslagene mogelijk worden gemaakt, eventueel op straffe van een dwangsom of lijfswang. Echter, in verband met de rechtszekerheid verdient het aanbeveling dat de wetgever een algemene medewerkingsplicht voor een beslagene in de wet opneemt. Daardoor zou ook de doeltreffendheid van de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv worden gewaarborgd. Het levert immers onnodige vertraging en extra kosten voor de beslaglegger op indien de deurwaarder de gegevensdragers (bijvoorbeeld de computers) in hun geheel in beslag moet nemen en de beslagene pas nadat hij daartoe veroordeeld is in een artikel 843a Rv-procedure, de daarop aanwezige versleutelde of beveiligde bestanden toegankelijk hoeft te maken. De Richtlijn dwingt de lidstaten via de algemene verplichting van artikel 3 om snelle, doeltreffende en niet onnodig kostbare maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in te voeren. Een algemene wettelijke verplichting om mee te werken aan de uitvoering van de beslagmaatregelen als bedoeld in artikel 7 van de Richtlijn, en zoals geïmplementeerd in de artikelen 1019b-d Rv, zou daartoe zeker bijdragen.

Aangezien de IE-bewijsbeslagmaatregelen ook zien op overig bewijsmateriaal, en niet uitsluitend op bescheiden, rijst de vraag in hoeverre de in het Molenbeek Invest-arrest gegeven regels over de medewerkingsplicht van toepassing zijn op het in beslag nemen (via fysieke algehele inbeslagneming en/of monsterneming) of beschrijven van dat overige bewijsmateriaal. Ik zie geen reden waarom de in het Molenbeek Invest-arrest beschreven medewerkingsplichten niet ook analoog kunnen worden toegepast ten aanzien van de overige beslagobjecten van de artikelen 1019b-d Rv. Zo kan mijns inziens worden aangenomen dat bewijsmateriaal dat zich elders bevindt, maar wel onder het verlot valt, ook door de beslagene toegankelijk moet worden gemaakt, eventueel op straffe van het verbeuren van een dwangsom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een mogelijk inbreukmakende werkwijze die wordt uitgevoerd via de *embedded software* in een gebruikersunit en één of meer internetserver. Als er een beschrijving moet worden gemaakt van deze werkwijze, zal de beslagene aan de deurwaarder en de deskundigen toegang moeten verlenen tot de beveiligde internetserver en de *embedded software*. Hetzelfde geldt voor de fysieke inbeslagneming of monsterneming van overig bewijsmateriaal (inbreukmakende goederen, materialen of werktuigen) dat niet op de locatie van de beslagene wordt aangetroffen, althans vanuit daar niet zonder medewerking van de beslagene kan worden bereikt, maar wel onder het verlot valt. De beslagene dient zijn medewerking te verlenen aan het toegankelijk maken van dit bewijsmateriaal door bijvoorbeeld sloten open te maken en wachtwoorden of inlogcodes ter beschikking te stellen.

241. Vergelijk de noot van T.R.B. de Greve en D.H.J. Rijkers bij Hof Den Haag 15 september 2016, ECLI:NL:2016:3585, in JBPR 2018/89.

### 7.9.5 *Uitvoerbaar op welke dagen en uren*

Op grond van artikel 64 lid 1 Rv mogen beslagen alleen worden gelegd tussen zeven uur 's ochtends en acht uur 's avonds. Het tweede lid verbiedt beslagleggingen op zondag en algemeen erkende feestdagen.

Een verzoek om het beslag op alle dagen en uren te mogen leggen (artikel 700 lid 2 vierde zin Rv) dient deugdelijk gemotiveerd te worden, bij gebreke waarvan het in beginsel niet wordt gehonoreerd.<sup>242</sup> Ook in artikel 64 lid 3 Rv is bepaald dat de voorzieningenrechter verlof kan verlenen om, in afwijking van de hoofdregel van lid 1, op alle dagen en uren beslag te leggen.

Het komt vaak voor dat de voorzieningenrechter in het verlof aangeeft dat alleen beslag mag worden gelegd op werkdagen en tussen 9.00 en 17.00 uur.<sup>243</sup> Daar wordt dan wel vaak aan toegevoegd dat een binnen de genoemde tijden gestarte beslaglegging wel tot na de genoemde eindtijd mag voortduren, mits de deurwaarder dat noodzakelijk acht.<sup>244</sup> Dat zal veelal het geval zijn. Bewijs dat nog niet in beslag is genomen, of nog niet is beschreven, zou alsnog kunnen worden verduisterd of vernietigd indien een beslaglegging tussentijds moet worden gestaakt om pas weer de volgende dag te kunnen worden hervat.

Ook kan de rechter in het verlof een termijn opnemen waarbinnen het beslag dient te zijn gelegd.<sup>245</sup>

### 7.9.6 *Repeterend bewijsbeslag*

In beginsel mag een verkregen verlof tot het leggen van beslag slechts eenmalig worden gebruikt. In het beslagrekest kan de rechter echter gemotiveerd worden verzocht om in het verlof op te nemen dat het beslag mag worden herhaald. Bij conservatoir beslag tot afgifte van inbreukmakende zaken die op een meerdaagse beurs worden getoond, wordt regelmatig een dergelijk repeterend beslagverlof verleend.<sup>246</sup> Ook bij bewijsbeslag kan een verlof voor repeterend beslag onder omstandigheden worden verleend.<sup>247</sup>

In de regel zal de rechter de werking van een verlof tot repeterend bewijsbeslag wel beperken tot een maximum aantal beslagen en/of een maximale tijdsduur

242. Zie beslagsyllabus februari 2019, p. 12.

243. Zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Den Haag 28 juli 2011, IEPT20110728; V zr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEPT20110629; V zr. Rb. Den Haag 22 december 2008, IEPT20081222; V zr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402.

244. Zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEPT20110629; V zr. Rb. Den Haag 22 december 2008, IEPT20081222, waarbij de voorzieningenrechter wel eiste dat beslaglegging zou aanvangen tussen 9.00 en 11.00 uur.

245. Zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Den Haag 22 december 2008, IEPT20081222.

246. Zie bijvoorbeeld V zr. Rb. Amsterdam 22 maart 2010, IEPT20100322; V zr. Rb. Amsterdam 17 februari 2010, IEPT20100217.

247. Zie V zr. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEPT20110629, r.o. 2.5, en het verlof van V zr. Rb. Groningen 23 februari 2007 zoals beschreven in Rb. Groningen 8 juni 2007, IEPT20070608, r.o. 2.2.

waarbinnen de beslagen mogen worden gelegd.<sup>248</sup> Die beperking acht de rechterlijke macht wenselijk vanuit het oogpunt van een behoorlijke rechtsbedeling en wordt ook ambtshalve toegepast.

#### 7.9.7 *Uitvoering bewijsbeslag met bewaring*

Op grond van artikel 1019c lid 1 Rv wordt conservatoir beslag gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften betreffende middelen tot bewaring van zijn recht, met uitzondering van artikel 709 lid 3 Rv.<sup>249</sup> In deze voorschriften is weer bepaald dat ook de voorschriften betreffende het leggen van executoriaal verhaalsbeslag van toepassing zijn (zie artikel 702 Rv). Dat heeft als gevolg dat de wetgever ook artikel 443 lid 1 Rv van toepassing acht op de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv. In dit artikel is bepaald dat de deurwaarder van het conservatoir bewijsbeslag proces-verbaal opmaakt, waarbij hij een omschrijving geeft van de beslagen en eventueel in bewaring gegeven zaken, met opgave van hun aantal, gewicht en maat overeenkomstig hun aard. Ook schrijft artikel 443 lid 1 Rv voor dat de deurwaarder het proces-verbaal 'onverwijld' opmaakt en binnen drie dagen na de inbeslagneming betekent aan de beslagene. Soms zal de deurwaarder bij het leggen van beslag wegens tijdsgebrek en/of de hoeveelheid in beslag te nemen zaken niet direct kunnen voldoen aan de eis van 'onverwijld' beschrijving. In zo'n geval mag hij volstaan met de globale aanduiding van de zaken in het beslagexploot, en kan hij nadien (maar binnen de termijn van drie dagen voor de betekening ervan aan de beslagene) alsnog de beschrijving voltooien.

Indien op verzoek een bewaarder is aangesteld, dan zal het in beslag genomen bewijs door de deurwaarder aan de bewaarder worden afgegeven. Ik meen dat bewaring alleen aan de orde zou hoeven zijn ingeval de verzoeker uitsluitend ter bewaring van zijn recht bewijsbeschermende maatregelen heeft willen treffen (bijvoorbeeld in geval van fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen of werktuigen). In die gevallen waarin hij vooral bewijs wil *vergaren* ter onderbouwing van de vermeende inbreuk, is directe inzage de hoofdregel (zie paragraaf 7.4.2.1). Bewaring kan echter ook in die gevallen uitkomst bieden. Bij het in beslag nemen van grote hoeveelheden data, is de kans levensgroot dat er op de in beslag genomen gegevensdragers, althans kopieën daarvan, informatie van de

248. Zie verlof afgegeven door Vزر. Rb. Groningen op 23 februari 2007 zoals beschreven in Rb. Groningen 8 juni 2007, IEPT20070608, r.o. 2.2: het beslag mocht vier keer worden herhaald binnen een termijn van 60 dagen na de eerste beslaglegging; Vزر. Rb. Amsterdam 29 juni 2011, IEPT20110629, r.o. 2.5: maximaal drie keer monsterneming binnen 90 dagen na de eerste monsterneming. In de beslagsyllabus van januari 2013 wordt als standaardregel voor een repeterend beslagverlof genoemd dat binnen dertig dagen na het eerst gelegde beslag nog driemaal beslag mag worden gelegd (p. 13 onder F).

249. De Greve, Bierman & Boersen 2014/72, par. 4.2.

beslagene staat die strikt genomen niet onder het verlot valt.<sup>250</sup> De verzoeker heeft geen recht om kennis te nemen van deze 'bijvangst'. Om inbeslagneming van die 'bijvangst' te vermijden is het uitgangspunt dat ter plaatse de selectie wordt gemaakt van de informatie die wel onder het verlot valt. Dat betekent dat volgens de beslagsyllabus (februari 2019, p. 59) ook de 'kopieën van de bescheiden die in beslag worden genomen ter plekke worden gemaakt'. Als het echter niet mogelijk is om ter plaatse de gegevens te selecteren, bijvoorbeeld omdat het te tijdrovend of te complex is, zijn er volgens de beslagsyllabus de volgende mogelijkheden, waarbij gerechtelijke bewaring van de gegevensdragers of kopieën daarvan kan zijn aangewezen:<sup>251</sup>

'1. De beslagene geeft toestemming om de gehele gegevensdragers (bijvoorbeeld de harde schijf van een laptop of een server) te kopiëren dan wel mee nemen om te kopiëren, zodat later de selectie kan worden gemaakt van hetgeen onder het beslag valt.

2. De beslagene geeft deze toestemming niet. Reeds de beschikking waarbij verlot wordt verleend geeft de verzoeker op voorhand verlot om, voor het geval de deurwaarder van mening is dat de selectie ter plaatse praktisch niet uitvoerbaar is:

a) een integrale kopie te maken. Deze integrale kopie blijft op het terrein/binnen het bedrijf van de beslagene, en dient daar te worden bewaard in een door de deurwaarder af te sluiten ruimte (bijvoorbeeld een afsluitbare kast of in een door hem mee te brengen kluis) of in verzegelde vorm. De bewaartermijn is in beginsel 10 werkdagen; indien meer tijd nodig is dan dient dit in het verzoekschrift te worden gemotiveerd. De deurwaarder, eventueel vergezeld van de IT-specialist, kan deze integrale kopie gedurende de bewaarperiode raadplegen. Na afloop van de bewaarperiode wordt deze integrale kopie vernietigd;

en

b) een kopie te maken van een eerste selectie van de onder het beslag vallende bescheiden en deze kopie mee te nemen naar het kantoor van de deurwaarder/IT-specialist. Definitieve selectie van daadwerkelijk in beslag te nemen bescheiden wordt vervolgens ten kantore van de deurwaarder of de IT-specialist (onder toezicht van de deurwaarder) gemaakt. De gerekwestreeerde/beslagene, diens advocaat en/of een door deze aan te wijzen eigen IT-specialist is/zijn gerechtigd daarbij aanwezig te zijn [met maximaal 2 personen]. Om die aanwezigheid mogelijk te maken zal het selectieproces uiterlijk 3 werkdagen worden uitgesteld. De selectie zelf zal hoogstens 5 werkdagen duren, waarna de meegenomen kopie aan de gerekwestreeerde/beslagene wordt geretourneerd.

---

250. Het in beslag nemen van gegevensdragers indien de beslagene niet meewerkt de bestanden daarop toegankelijk te maken, en het maken van integrale kopieën van gegevensdragers is door de Hoge Raad voor het commune bewijsbeslag ex art. 730 jo. art. 843a Rv toegestaan. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet ook heeft te gelden voor het IE-bewijsbeslag. Anders: Van der Wal & Van Schaik 2009, p. 2.

251. Zie ook Van der Meer 2011, p. 134.

De voorzieningenrechter neemt in het beslagverlof op dat de deurwaarder, rekening houdend met de aangetroffen situatie, deze keuze mag maken en deze binnen 24 uur in een proces-verbaal neerlegt, dat aan verzoeker, gerekwestreerde en (als dat een ander is) de beslagene wordt verstrekt. De deurwaarder neemt in het proces-verbaal de omstandigheden op die aan zijn keuze ten grondslag liggen.

De deurwaarder dient bij zijn beslissing bedoeld onder 2) verzoeker, beslagene en gerekwestreerde te horen. Indien verzoeker, beslagene en/of gerekwestreerde zich met het oordeel van de deurwaarder niet kan/kunnen verenigen, kan/kunnen hij/zij daartegen een (executie) kort geding aanhangig maken.'

Indien het verlof slechts beslag van specifieke documenten toestaat en het tijdens de beslaglegging te complex is om de juiste selectie te maken, dan zal een aanvullend verlof moeten worden gevraagd.<sup>252</sup> De verzoeker doet er dan ook verstandig aan om de hierboven beschreven mogelijkheden expliciet in zijn verzoek op te nemen. Indien het verlof desondanks slechts toestaat om een bepaalde selectie van documenten en gegevensdragers in beslag en bewaring te nemen, dan moet daarnaar gehandeld worden door de deurwaarder. Indien namelijk in strijd met dat verlof geen selectie wordt uitgevoerd, maar veel meer informatie in beslag wordt genomen, dan kan dit een grond vormen voor opheffing van het beslag.<sup>253</sup>

De selectie van relevante bescheiden kan uiteraard ook zeer complex en tijdrovend zijn wanneer het gaat om *papieren* documenten. In de beslagsyllabus wordt niet aangegeven of ook voor die situatie de voornoemde werkwijze kan worden gevolgd. Ik zie daarin echter geen enkel bezwaar.

Op de werkwijze zoals is neergelegd in de beslagsyllabus, is in de literatuur wel kritiek geuit.<sup>254</sup> De selectie van bescheiden kan soms wel maanden duren, en dus veel langer dan de termijnen die in de beslagsyllabus als uitgangspunt hebben te

252. Zie Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5357, r.o. 2.6-2.7; Vzr. Rb. Breda 11 mei 2010, IEPT20100511, r.o. 5.4. Uit Vzr. Rb. Oost-Brabant 10 november 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5566 blijkt het belang om bij verzoekschrift reeds te verzoeken of ook 'om praktische redenen' een integrale kopie mag worden gemaakt. Als er geen verlof is verleend voor het maken van een dergelijke kopie, of uitsluitend indien het ter plaatse maken van kopieën niet mogelijk zou zijn, kan dat ook niet achteraf via een deurwaarderskortgeding worden geregeld. Daarvoor is een aanvullend verlof nodig. De Voorzieningenrechter Oost-Brabant geeft er overigens blijk van dat een dergelijk verlof niet snel zal worden verleend, 'gezien de risico's die dat voor de beslagene met zich meebrengt'. De Voorzieningenrechter meent dat niet kan worden uitgesloten dat een (digitale) kopie in handen komt van een derde die die kopie niet in handen zou moeten kunnen krijgen. Ik vind het een weinig praktische insteek, en bovendien zie ik dat risico niet. Het beslag vindt immers plaats onder toezicht van de deurwaarder en de integrale kopie zal worden opgeslagen bij een gerechtelijk bewaarder (bijvoorbeeld diezelfde deurwaarder). Zowel de deurwaarder als de gerechtelijke bewaarder moeten uit hoofde van hun wettelijke taak de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag leggen. Ik durf zelfs te stellen dat de kopie veiliger is op kantoor van de deurwaarder of bij de gerechtelijk bewaarder dan bij de beslagene zelf.

253. Zie Vzr. Rb. Breda 11 mei 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BM4382.

254. Zie bijvoorbeeld De Boer 2014, p. 18; De Folter 2013, p. 20.

gelden. Een gegeven verlot dient juist en zo volledig mogelijk ten uitvoer te worden gelegd. Een te korte tijdsbepaling zou daar afbreuk aan kunnen doen. Bovendien dient deze selectie volgens de beslagsyllabus op de locatie van de beslagene plaats te vinden als hij niet instemt met het maken van de integrale kopieën van de gegevensdragers. Dat wordt – mede in het licht van het soms zeer tijdrovende selectieproces – als zeer onpraktisch beschouwd. Bovendien zou daardoor de hinder die de beslagene van het bewijsbeslag ondervindt, ook toenemen. Er wordt dan ook voorgesteld om de beslissing of er kopieën worden gemaakt en waar de selectie zal plaatsvinden aan de deurwaarder zelf over te laten.<sup>255</sup>

Boeder komt met een andere oplossing.<sup>256</sup> Volgens hem zijn beide partijen gebaat bij een algemeen geformuleerd beslagverlot. Het beslag kan dan snel worden uitgevoerd door middel van het maken van integrale digitale kopieën, zodat de impact voor de beslagene zo beperkt mogelijk blijft. De beslagen informatie is daarmee veiliggesteld door de deurwaarder en eventueel de bewaarder in afwachting van de procedure tot inzage. In de ogen van Boeder dwingt een specifieke omschrijving in het beslagverlot de deurwaarder feitelijk tot een huiszoeking.<sup>257</sup>

De door Bakker en Van Rossen opgestelde Richtlijn werkwijze bewijsbeslag en inzage<sup>258</sup> bevatten een duidelijke en werkbare uitwerking van de praktische aspecten van het bewijsbeslag. In deze richtlijn wordt onder meer een voorstel gedaan over hoe om te gaan met situaties waarin het onduidelijk is of een verzameling digitale gegevens, naast gegevens die binnen de reikwijdte van het beslagverlot vallen, ook gegevens bevat die buiten die reikwijdte vallen.<sup>259</sup> Ook Bakker en Van Rossen stellen in artikel 9 voor om aan de deurwaarder over te laten – om redenen van opportuniteit – of er een integrale digitale kopie wordt gemaakt tijdens de beslaglegging en de dataselectie op te schorten totdat is beslist in de hoofdzaak.

De bovenbeschreven praktische suggesties onderschrijf ik, maar uitsluitend voor zover deze zien op het commune bewijsbeslag. Na het leggen van een commune bewijsbeslag dient immers een inzageprocedure ex artikel 843a Rv te worden gevolgd. Deze procedure kan ook als hoofdzaak worden aangemerkt ex artikel 700 lid 3 Rv (zie hierna paragraaf 7.11.2). Om verlot tot inzage te krijgen zal moeten worden voldaan aan het bepaaldheidsvereiste. Daarmee is onder meer gewaarborgd dat de beslaglegger geen inzage krijgt in meer dan waar hij recht op

255. Evers & Van den Bogert 2019, p. 40.

256. Boeder 2012, p. 25. Ook S.L. Boersen en T.R.B. de Greve pleiten voor een bewijsbeslag op grond van een ruim verlot. Zie hun noot in JBPR 2018/941 bij Rb. Amsterdam 11 oktober 2017.

257. Zie ook Jongeneel 2013, p. 14.

258. Bakker & Van Rossen 2012. Deze richtlijn is als bijlage opgenomen in dit handboek. Er is ook wel kritiek op deze richtlijn. Zie De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 5.3. Deze auteurs achten de Richtlijn fundamenteel onjuist, omdat de deurwaarder niet inhoudelijk zou kunnen c.q. mogen beoordelen waarop het beslagverlot nu precies ziet. Ik deel deze kritiek niet. Het is namelijk juist wel de taak van de deurwaarder om te beoordelen wat wel en wat niet relevant is in het licht van het verlot om daaraan deugdelijk uitvoering te geven.

259. Zie art. 3 lid 6 en art. 6 van voornoemde Richtlijn werkwijze bewijsbeslag en inzage.

heeft. De selectie van de data kan dus prima geschieden nadat is beslist in de artikel 843a Rv-procedure. Tijdens de beslagleggingsfase kan dan worden volstaan met het maken van integrale digitale kopieën.<sup>260</sup> Daarmee wordt niet alleen de impact van het bewijsbeslag voor de beslagene aanzienlijk beperkt, maar ook de belangen van de beslaglegger worden hiermee beter gewaarborgd. Het uitvoeren van het bewijsbeslag zal nu eenmaal zorgvuldiger gebeuren als er geen tijdsdruk is, en de deurwaarder of een deskundige vanwege het inzagevonnis precies weet wat wel en wat niet moet gebeuren.

Deze praktische werkwijze kan alleen worden toegepast wanneer het om maatregelen gaat waarbij het vergaarde bewijs niet direct kan worden ingezien. Bij de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv is – zoals ik bepleit – de hoofdregel dat het vergaarde bewijs wel direct kan worden ingezien. Dat betekent dat de zorgvuldige selectie – althans waar het gaat om fysieke inbeslagneming van kopieën van bescheiden – wel ter plekke, of uiterlijk binnen de termijnen zoals opgenomen in de beslagsyllabus, dient te geschieden.

#### 7.9.8 *Uitvoering beschrijving*

Op grond van artikel 1019d lid 1 Rv geschiedt de beschrijving door een deurwaarder ter plaatse waar de zaken, bedoeld in artikel lid 1 1019b, zich bevinden. De deurwaarder zal de zaken op het door hem daarvan onverwijld op te maken proces-verbaal nauwkeurig beschrijven met opgave van hun beweerdelijk inbreukmakende kenmerken, getal, gewicht en maat overeenkomstig hun aard. Tot deze beschrijving kan ook behoren het op enigerlei wijze vastleggen van de zaken op beeld- of geluidsmateriaal dat wordt gevoegd bij het proces-verbaal en daarvan deel uitmaakt. Vaak is het eenvoudiger en duidelijker om foto's of video's te maken dan een en ander in detail te moeten beschrijven. Denk daarbij aan een complexe geotrooieerde werkwijze of machine. In plaats van de werkwijze of de machine te beschrijven kan overigens ook worden gedacht aan het kopiëren van technische tekeningen daarvan.<sup>261</sup>

Ik leg artikel 1019d lid 1 Rv zo uit dat de deurwaarder de beschrijving ook mag laten opmaken door een deskundige, zoals een octrooigemachtigde, mits hij daartoe in het verlot is gemachtigd.<sup>262</sup> Voor het maken van een deugdelijke beschrijving is immers vaak technische kennis vereist. De door de deskundige opgestelde beschrijving vindt wel plaats onder de verantwoordelijkheid van de deurwaarder en kan als bijlage aan het proces-verbaal van de deurwaarder worden toegevoegd.

260. De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 5.1.

261. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 22.

262. Zie Vزر. Rb. Den Haag 28 juli 2011, IEPT20110728.



In de beschrijving dienen niet alleen de overeenkomsten, maar ook de verschillen ten opzichte van het IE-recht waarop vermeend inbreuk zou worden gemaakt, te worden beschreven.<sup>263</sup>

De opgave van getal, gewicht, maat en inbreukmakende kenmerken is vooral van belang als het om de inbreukmakende zaken zelf gaat. Bij productiematerialen en -werktuigen zal het om een meer algemene beschrijving gaan, waarbij gedacht kan worden aan een beschrijving van de productiewijze, het fabricageproces en de per tijdseenheid te produceren aantallen.<sup>264</sup> Een gedetailleerde beschrijving van documenten is volgens artikel 1019d lid 1 Rv ook mogelijk, maar mijns inziens niet praktisch. Fysieke inbeslagneming van deze documenten, althans kopieën ervan, ligt dan eerder voor de hand. Onder de beschrijving van op de inbreuk betrekking hebbende documenten valt immers niet het maken van een nagenoeg identieke kopie.<sup>265</sup> Een beschrijving van documenten moet volgens de MvT beperkt blijven tot een omschrijving van hetgeen is ingezien, zodat het in een later stadium identificeerbaar is. Gedetailleerde gegevens, zoals producthoeveelheden, prijzen, afleveringsdata, afleveradressen en bankrekeningnummers, mogen dus niet in de beschrijving worden opgenomen.<sup>266</sup>

#### 7.9.9 *Uitvoering monsterneming*

Artikel 1019d lid 2 Rv bepaalt dat de deurwaarder van elk soort zaak ten hoogste drie monsters mag nemen. Wanneer de inbreukmakende zaken beschikbaar zijn in verschillende varianten (bijvoorbeeld qua merk, verpakking, kleur, gewicht of maat), kan van elke variant in beginsel een monster worden genomen.<sup>267</sup>

De deurwaarder is bij monsterneming gebonden aan de eventuele krachtens artikel 1019b lid 2 Rv door de rechter gegeven nadere instructies. In die instructies kan onder meer worden afgeweken van de aantallen monsters die genomen mogen worden. Wanneer het om grote of waardevolle zaken gaat, zal de rechter de monsterneming van één exemplaar mogelijk voldoende achten.<sup>268</sup> Ook kan de rechter de monsterneming beperken tot één exemplaar per variant indien er veel varianten bestaan. Anders zou de schade voor de beslagene te groot kunnen zijn. Onder bijzondere omstandigheden is het ook denkbaar dat de rechter toestaat dat er meer dan de wettelijk toegelaten drie monsters worden meegenomen.<sup>269</sup>

Uit artikel 1019d lid 2 Rv blijkt dat de wetgever ervan uitgaat dat monsters in principe in gerechtelijke bewaring worden gegeven, tenzij de rechter anders zou bepalen. In paragraaf 7.4.2.3 heb ik reeds aangegeven dat ik deze keuze van de

263. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 22.

264. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 22.

265. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 22.

266. Vergelijk Vzr. Rb. Arnhem 1 juni 2007, BIE 2008/2, r.o. 4.15.

267. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 23.

268. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 23.

269. Zie Vzr. Rb. Den Haag 2 april 2008, IEPT20080402; Vzr. Rb. Den Haag 28 juli 2011, IEPT 20110728.

wetgever niet in lijn acht met artikel 7 van de Richtlijn. Ik meen dat gerechtelijke bewaring van de monsters alleen aan de orde is als daarom door de verzoeker is verzocht, of omdat de rechter op grond van bijzondere omstandigheden daartoe heeft bevolen (bijvoorbeeld vanwege de aard van de in beslag genomen monsters).

De deurwaarder maakt van de monsterneming en inbewaringgeving proces-verbaal op, waarbij hij een omschrijving geeft van de meegenomen en in bewaring gegeven zaken (monsters) en opgave doet van het aantal, het gewicht en de maat van elk van de monsters.<sup>270</sup>

#### 7.9.10 *Betekening proces-verbaal*

Het proces-verbaal van het conservatoir bewijsbeslag, de beschrijving en de monsterneming wordt op grond van artikel 443 lid 1 Rv binnen drie dagen na uitvoering betekend aan de beslagene.<sup>271</sup> Is er sprake van gerechtelijke bewaring, dan dient het proces-verbaal eveneens binnen drie dagen te worden betekend aan de bewaarder.<sup>272</sup>

Het verlot van de voorzieningenrechter en het daaraan ten grondslag liggende verzoekschrift dienen op grond van artikel 702 lid 2 Rv te worden meebetekend.<sup>273</sup> Overigens zal een afschrift van het verlot en verzoekschrift vaak al op een eerder moment door de deurwaarder aan de betrokken partij ter hand worden gesteld, bijvoorbeeld direct voorafgaand aan het uitvoeren van de bewijsbeslagmaatregelen.<sup>274</sup>

Volgens artikel 15 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet dient de deurwaarder desgevraagd het proces-verbaal ook aan de verzoeker te verstrekken. Vanwege de hiervoor reeds besproken misvatting dat de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv alleen strekken tot bewaring van het bewijs, en directe inzage niet is toegestaan, wordt in de praktijk aangenomen dat in alle gevallen – en dus niet alleen bij het commune bewijsbeslag – het proces-verbaal geen informatie over de inhoud van het in beslag genomen bewijs mag bevatten.<sup>275</sup> Daarmee zou immers het bewijs alsnog, zonder dat eerst de procedure van artikel 843a Rv is doorlopen, in handen komen van de verzoeker, die daar (nog) geen recht op heeft. De voorzie-

270. Zie art. 1019d lid 2 jo. art. 702 lid 1 jo. art. 443 lid 1 Rv.

271. Art. 443 lid 1 Rv is van overeenkomstige toepassing op het conservatoir bewijsbeslag via art. 1019c lid 1 jo. art. 702 lid 1 Rv, op de beschrijving via art. 1019d(1) Rv en op de monsterneming via art. 1019d lid 2 jo. art. 702 lid 1 Rv.

272. Art. 446 lid 1 Rv is van overeenkomstige toepassing op het conservatoir bewijsbeslag via art. 1019c lid 1 jo. art. 702 lid 1 Rv en op de monsterneming via art. 1019d lid 2 jo. art. 702 lid 1 Rv.

273. Art. 702 lid 2 Rv is van overeenkomstige toepassing op het conservatoir bewijsbeslag via art. 1019c lid 1 Rv en op de monsterneming via art. 1019d lid 2 Rv. Hoewel art. 702 lid 2 Rv niet expliciet op de beschrijving van overeenkomstige toepassing is verklaard, ligt het voor de hand dat ook in het geval van de beschrijving het verzoekschrift en verlot meebetekend dienen te worden. Dit wordt ook bevestigd in de MvT (Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 12).

274. Van Nispen 2018 (T&C Rv), art. 1019b Rv, aant. 10.

275. Vergelijk Vزر. Rb. Haarlem 28 juli 2011, IEPT20110728, r.o. 17.

ningenrechter van de Rechtbank Haarlem heeft overigens geoordeeld dat in het proces-verbaal wel mag worden vermeld of het beslag, per in het verlot gespecificeerd beslagobject, doel heeft getroffen.<sup>276</sup>

In de huidige praktijk wordt dan ook vaak gekozen om twee verschillende processen-verbaal van beslaglegging op te maken; een proces-verbaal dat is bestemd voor de verzoeker, waarin de in beslag genomen bescheiden slechts globaal zijn omschreven, en een proces-verbaal dat is bestemd voor diens wederpartij en, eventueel, de derde onder wie het beslag is gelegd, dat een gedetailleerde omschrijving van deze bescheiden bevat. Deze praktijk is voor het commune bewijsbeslag inmiddels door de Hoge Raad gesanctioneerd in het Molenbeek Invest-arrest.<sup>277</sup>

## 7.10 OPHEFFING BEWIJSBESLAG

### 7.10.1 Inleiding

De opheffing van een bewijsbeslag verloopt voor zovel het commune bewijsbeslag als het IE-bewijsbeslag via artikel 705 Rv. Artikel 7 lid 1 van de Richtlijn bepaalt weliswaar dat op verzoek van de bij het bewijsbeslag betrokken partijen 'een herziening' plaatsvindt teneinde binnen een redelijke termijn na het uitvoeren van de bewijsbeslagmaatregelen te beslissen of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd<sup>278</sup>, maar de wetgever stelt 'herziening' gelijk aan 'opheffing' (zie hierover ook par. 7.10.2). In de MvT wordt namelijk uitdrukkelijk gesteld dat artikel 705 Rv reeds voorziet in de in artikel 7 lid 1 Richtlijn verplicht gestelde herziening.<sup>279</sup> Artikel 705 lid 1 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter die verlot tot het beslag heeft gegeven op vordering van elke belanghebbende, rechtdoende in kort geding, het beslag kan opheffen, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter.

Artikel 705 Rv is expliciet van overeenkomstige toepassing verklaard op de fysieke inbeslagneming via artikel 1019c lid 1 Rv en op de monsterneming via artikel 1019d lid 2 Rv. Dat is niet het geval voor de beschrijving ex artikel 1019d lid 1 Rv. Dit lijkt juist. Artikel 705 Rv heeft betrekking op het opheffen van een 'conservatoir beslag'. Het maken van een beschrijving kan niet worden gezien als een conservatoir beslag. Daarnaast is moeilijk denkbaar hoe een beschrijving 'opgeheven' zou moeten worden.

276. Zie Vzr. Rb. Haarlem 28 juli 2011, IEPT20110728, r.o. 17.

277. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.9.7.

278. Het gaat hier dus niet om het vervallen van een bewijsbeslag doordat niet tijdig een eis in de hoofdzaak is ingesteld of doordat in de hoofdzaak is beslist dat er geen sprake is van (dreigende) inbreuk, waarover meer onder nrs. 2.2.7.4 en 2.2.7.5.

279. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 12.

### 7.10.2 *Herroepen of opheffen*

De procedure van artikel 705 Rv lijkt de herzieningsprocedure van artikel 7 lid 1 van de Richtlijn niet volledig te implementeren. Zo is 'opheffing' strikt genomen naar Nederlands procesrecht iets anders dan 'herroepen'. In beginsel kan op grond van artikel 390 Rv ook herroeping van een beschikking worden verzocht, tenzij de aard van de beschikking zich daartegen verzet. Echter, in de parlementaire geschiedenis is opgemerkt dat een beschikking waarbij verlot tot beslag wordt verleend, vanwege de aard ervan, niet kan worden herroepen.<sup>280</sup> Indien de Richtlijn zou beogen dat 'herroepen' iets anders zou moeten betekenen dan 'opheffen', dient deze opmerking terzijde te worden geschoven. Nu er in de Richtlijn niets te vinden is over een mogelijk onderscheid tussen 'herroepen' en 'opheffen', mag worden aangenomen dat hierin volgens de Europese wetgever geen verschil zit. De mogelijkheid tot het opheffen van de maatregelen via artikel 705 Rv volstaat dus om het Nederlandse procesrecht op dit punt richtlijnconform te doen zijn.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat op grond van artikel 700 lid 2 Rv ook geen hoger beroep openstaat tegen een verlot tot het leggen van beslag.<sup>281</sup> De beslissing in het opheffingskortgeding ex artikel 705 Rv is uiteraard wel vatbaar voor hoger beroep en vervolgens cassatie.

### 7.10.3 *Opheffing of wijziging bewijsbeslag*

In de Richtlijn wordt echter naast de mogelijkheid van opheffing, hetgeen dus gelijk mag worden gesteld aan herroeping, ook de mogelijkheid van wijziging van de bewijsbeslagmaatregelen voorgeschreven. Artikel 705 Rv lijkt daarvoor in de praktijk niet genoeg ruimte te bieden. De rechter kan weliswaar op vordering van een beslagene het verlot gedeeltelijk opheffen, of opheffen tenzij bijvoorbeeld alsnog zekerheid wordt gesteld of in andere waarborgen wordt voorzien, maar de kaders van deze procedure maken het lastig om 'maatwerk' te leveren teneinde de belangen van de beslagene te waarborgen. De uitvoering van het beslag is immers in nagenoeg alle denkbare gevallen reeds afgerond. Bovendien is de termijn voordat er beslissing is in kort geding doorgaans te lang voor de bewijsbeslagpraktijk. Indien een verweerder meent dat er ten onrechte vertrouwelijke informatie is beslagen, moet hij terstond daar iets tegen kunnen ondernemen. In deze behoefte kan overigens – zo meen ik – wel worden voorzien door het deurwaarderskortgeding van artikel 438 lid 4 Rv, maar dan zal de deurwaarder, al dan niet op verzoek van de beslagene, daartoe het initiatief moeten nemen (zie ook paragraaf 7.7.3 in verband met de bescherming van vertrouwelijke informatie). Daarnaast kan de beslagene in spoedeisende zaken – en dat zal zeker aan de orde zijn indien het

280. Parl. Gesch. Herz. Rv, p. 474. Zie ook Vzr. Rb. Arnhem 12 november 2010, IEPT 20101112, r.o. 4.14.

281. Zie ook HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273, r.o. 3.3.2 e.v.

beslag nog niet is afgerond of inzage nog niet is verkregen – zich altijd tot de voorzieningenrechter ex artikel 254 Rv wenden voor een onmiddellijke voorziening tot wijziging van het verlot. De voorzieningenrechter heeft een grote redactionele vrijheid binnen de kaders van de aan hem voorgelegde vordering en kan dus ‘maatwerk’ leveren.

#### 7.10.4 Welke rechter is bevoegd tot opheffing?

Artikel 705 lid 1 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter die verlot tot het beslag heeft gegeven, bevoegd is om in kort geding het beslag op te heffen, ‘onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter’. Als ‘gewone rechter’ is bijvoorbeeld bevoegd de rechter voor wie reeds de hoofdzaak aanhangig is. Deze rechter is dan ook bevoegd om te oordelen over een vordering tot opheffing van het bewijsbeslag. Echter, naast die ‘gewone rechter’ is dus in principe ook steeds de voorzieningenrechter die het beslagverlot heeft verleend, bevoegd.

#### 7.10.5 Opheffing alleen bij een ex parte verleend beslagverlot

In artikel 7 lid 1 van de Richtlijn is alleen voor die gevallen waarbij het verlot tot bewijsbeslag ex parte is verleend, bepaald dat er een herzieningsmogelijkheid moet zijn.<sup>282</sup> De tweede alinea van artikel 7 lid 1 luidt immers:

‘Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal die zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering ervan ter kennis van de betrokken partijen gebracht. Op verzoek van deze partijen vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.’ (onderstreping toegevoegd; WM).

Echter, op grond van artikel 705 Rv kan ook een partij die wel voorafgaand aan het verlenen van de bewijsbeschermende maatregelen is gehoord, opheffing vorderen. Ik zie dat niet als een probleem. Het doel van de herzieningsprocedure is om een waarborg te creëren voor *ten minste* de beslagene die getroffen is door een ex parte maatregel. Het is mijns inziens niet de bedoeling geweest van de Europese wetgever om *uitsluitend* aan deze groep van beslagenen deze waarborg ter beschikking te stellen. De doeltreffendheid van de maatregelen wordt ook niet ondermijnd door ook een rechterlijke herzieningsmogelijkheid te bieden aan beslagenen die wel zijn gehoord.

---

282. Noot van M. Freudenthal in JBPR 2008/902.

7.10.6 *Opheffingsgronden*

In artikel 705 lid 2 Rv is bepaald dat de opheffing van een beslag onder meer wordt uitgesproken bij verzuim, van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt, of, zo het beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld. De genoemde opheffingsgronden zijn niet limitatief. Dat betekent dat artikel 705 Rv toelaat dat de vordering tot opheffing van het beslag ook op andere gronden kan worden gebaseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een beslag dat ten onrechte is gelegd op de goederen van een derde, of verzuimen of vormfouten die niet tot verval of nietigheid leiden, maar waaraan de rechter de conclusies kan verbinden die hij geraden acht.<sup>283</sup> In het kader van een bewijsbeslag kan dan bijvoorbeeld worden gedacht aan het ten onrechte in beslag nemen van bescheiden die niet onder het beslag zouden mogen vallen of wanneer vertrouwelijke informatie van de gerekwesteerde onvoldoende is gewaarborgd. De Hoge Raad heeft in februari 2021 bepaald dat in een opheffingskortgeding van een beslag de rechter niet dient te beoordelen of terecht verlov voor het beslag is verleend, maar of op het moment van zijn beslissing (*ex nunc*) grond bestaat voor opheffing van het beslag. Indien het gaat om een bewijsbeslag, dient hij – aldus de Hoge raad – het beslag op te heffen als hij op grond van hetgeen partijen aanvoeren, tot het oordeel komt dat op dat moment niet of niet meer is voldaan aan de eisen die voor het verlov voor het leggen van bewijsbeslag zijn gesteld in de Molenbeek-uitspraak.<sup>284</sup>

Veel vorderingen tot opheffing van bewijsbeslagmaatregelen worden in de praktijk gebaseerd op het summierlijk blijken van ondeugdelijkheid of onnodigheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Er vindt dan een beoordeling plaats van hetgeen door beide partijen naar voren is gebracht, alsmede een afweging van de wederzijdse belangen van de betrokken partijen.<sup>285</sup> Bij IE-bewijsbeslagen komt de rechter dan tot een voorlopig oordeel over de gestelde inbreuk. Wanneer met een grote mate van zekerheid wordt vastgesteld dat het bewijsbeslag is gelegd op basis van een naar achteraf blijkt nooit bestaand of reeds verlopen IE-recht, zal in de praktijk doorgaans het beslag worden opgeheven. Dat is ook aan de orde indien het bewijsbeslag op een te zwakke inbreukvordering berust<sup>286</sup> of aan het bestaan of de geldigheid van het ingeroepen IE-recht getwijfeld wordt. De rechter is daar echter vrij terughoudend in. Indien niet kan worden uitgesloten dat in de hoofdzaak zal worden geoordeeld dat sprake is van inbreuk op geldige IE-

283. Gieske 2018 (T&C Rv), art. 705, aant. 2.

284. HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273, r.o. 3.3.3.

285. Zie Vzr. Rb. Arnhem 12 november 2010, IEPT 20101112, r.o. 4.12; Vzr. Rb. Haarlem 11 mei 2010, IEPT20100511, r.o. 6.3; Vzr. Rb. Den Haag 15 mei 2008, IEPT20080515, r.o. 5.14.

286. Zo werd in Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105 (Abbott/Teva) vastgesteld dat de beslagen onrechtmatig waren gelegd en opgeheven dienden te worden, onder meer, omdat Abbott niet aannemelijk had gemaakt dat er sprake was van inbreuk.

rechten, dan zal een rechter mede op grond van de afweging van de belangen van de betrokken partijen doorgaans niet tot opheffing overgaan.<sup>287</sup> Het oordeel of de inbreukvordering voldoende sterk is voor instandhouding van het beslag dient, zoals gezegd, *ex nunc* te worden gevormd. Dit betekent dat na het bewijsbeslag nieuw verkregen informatie die de inbreuk aannemelijk maakt, mag worden meegenomen in het oordeel.<sup>288</sup> Volgens het Hof Den Bosch geldt dit niet voor nieuwe informatie die afkomstig is uit de bewijsbeschermende maatregelen waarvan juist de rechtmatigheid wordt getoetst.<sup>289</sup> Ik zet daar vraagtekens bij. Ik bepleit als hoofdregel bij een IE-bewijsbeslag een directe inzage in het in beslag genomen bewijs. Indien die inzage reeds heeft plaatsgevonden en daaruit blijkt bewijs van inbreuk, dan mag dat mijns inziens worden meegenomen bij de voorlopige beoordeling van de deugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Bij het commune bewijsbeslag is er geen directe inzage in de in beslaggenomen bescheiden, maar ook in dat geval zou ik menen dat alle nieuw verkregen informatie die afkomstig is uit of in verband met de bewijsbeschermende maatregelen (bijvoorbeeld mededelingen van de beslagene die in verband met de beslaglegging zijn gedaan aan de beslaglegger) mag worden gebruikt.

Indien als opheffingsgrond de onnodigheid van het beslag wordt ingeroepen, dan zal beoordeeld moeten worden of de beslaglegger belang had bij de beslaglegging. Dit zal bijvoorbeeld niet het geval zijn indien de beslagene voor de beslaglegging al had toegezegd de inbreuk te staken en aan overige sommaties te voldoen,<sup>290</sup> of wanneer hij vrijwillig heeft toegezegd mee te werken aan de inzage. Het beslag zal dan op grond van onnodigheid worden opgeheven.

In het kader van de belangenafweging zal de beslagene gemotiveerd moeten stellen dat hij nadeel of hinder ondervindt van het bewijsbeslag. Bij de inbeslagname en bewaring van beweerdelijk inbreukmakende zaken en bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen kan die schade eruit bestaan dat zijn bedrijf stil is komen te vallen. Is dat het geval, dan zal hij dat moeten onderbouwen. Bij een beslag op en/of bewaring van (kopieën van) documenten zal er doorgaans geen schade zijn. Een belangenafweging kan daardoor snel in het voordeel van de beslaglegger uitslaan.<sup>291</sup> Bij een commun bewijsbeslag is er bovendien geen risico dat de betreffende documenten in verkeerde handen vallen, omdat pas

287. Vgl. Vزر. Rb. Dordrecht 19 april 2012, ECLI:NLRBDOR:2012:BX0232, r.o. 4.6.8; Rb. Rotterdam 27 oktober 2010, IEPT20101027, r.o. 4.15; Vزر. Rb. Haarlem 11 mei 2010, IEPT20100511, r.o. 6.3; Vزر. Rb. Den Haag 15 mei 2008, IEPT20080515, r.o. 5.14. Zo ook in een niet-IE-zaak: Vزر. Rb. Haarlem 4 mei 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0181, r.o. 6.5. Anders: Vزر. Rb. Oost-Nederland 24 januari 2013, IEPT20130124.

288. Zie Pinckaers 2011, p. 118; Hof Den Bosch 8 december 2009, IER 2010/38 (Bacardi/Loendersloot), r.o. 4.6.3.

289. Hof Den Bosch 8 december 2009, IER 2010/38 (Bacardi/Loendersloot), r.o. 4.6.4; Vزر. Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105, r.o. 5.5.

290. Zie bijvoorbeeld Vزر. Rb. Arnhem 12 november 2010, IEPT20101112, r.o. 4.13.

291. Vergelijk Vزر. Rb. Den Bosch 12 maart 2012, IEPT20120312; Vزر. Rb. Den Haag 15 mei 2008, IEPT20080515, r.o. 5.14.

inzage in de documentatie wordt verkregen na een daartoe strekkende beslissing van de rechter, en de documenten zich tot die tijd bij een bewaarder bevinden.<sup>292</sup> Daardoor zal bij een commuun bewijsbeslag het feit dat er vertrouwelijke gegevens in bewaring zijn gegeven, in de regel onvoldoende zijn om het beslag op te heffen, aangezien het verlot de nodige waarborgen ter bescherming van de vertrouwelijkheid stelt.<sup>293</sup>

Bij een IE-bewijsbeslag zal er – althans volgens mijn visie – doorgaans wel sprake moeten zijn van directe inzage in het in beslag genomen bewijs. Dat betekent dat doorgaans ook vertrouwelijke informatie in handen zal komen van de verzoeker. Aangezien de opsomming van opheffingsgronden in artikel 705 Rv niet-limitatief is, kan de beslagene aanvoeren dat het beslag (deels) moet worden opgeheven omdat er ten onrechte vertrouwelijke informatie in beslag is genomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er informatie in beslag is genomen waarvoor het verlot geen toestemming geeft,<sup>294</sup> of wanneer – volgens de beslagene – de belangen bij geheimhouding van de informatie groter zijn dan de belangen van de verzoeker bij inzage in het bewijs. Bij deze laatste categorie kan dat mijns inziens alleen aan de orde zijn indien bij de voorlopige beoordeling *ex nunc* is vastgesteld dat er onvoldoende bewijs van inbreuk is om aan de verlotdrempel te voldoen. Dat betekent dat de beslagene een zeer sterke zaak moet hebben.<sup>295</sup> Indien niet kan worden *uitgesloten* dat in de hoofdzaak inbreuk wordt aangenomen, dan zal op grond van de afweging van de belangen van de betrokken partijen de rechter niet tot opheffing mogen overgaan.<sup>296</sup> Bij de eerste categorie zal wel altijd de (gedeeltelijke) opheffing van het beslag moeten worden uitgesproken. Immers, alleen bewijs dat onder het verlot valt, mag in beslag worden genomen.

Een praktisch probleem waarmee de beslagene wordt geconfronteerd, is dat de procedure van artikel 705 Rv op tegenspraak is. Dat betekent dat om de rechter te overtuigen tot opheffing over te gaan, hij alsnog verzoeker inzage geeft in de vertrouwelijke informatie die hij juist geheim wil houden. Eerder heb ik bepleit dat het deurwaarderskortgeding ex artikel 438 lid 4 Rv ook ex parte kan plaatsvinden om de vertrouwelijkheid van de informatie van de beslagene te waarborgen (zie paragraaf 7.7.3). Diezelfde waarborgen zijn mijns inziens beschikbaar in het ophef-

292. Vergelijk Rb. Rotterdam 27 oktober 2010, IEPT20101027, r.o. 4.15; Vzr. Rb. Den Haag 15 mei 2008, IEPT20080515, r.o. 5.14.

293. Vzr. Rb. Den Haag 2 augustus 2012, IEPT20120802, r.o. 4.8.

294. Zie Vzr. Rb. Breda 11 mei 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BM4382.

295. Zie HR 30 juni 2006, RvdW 2006/670 (Bijl./Van Baalen); De Greve 2006. Zie ook de noot van D.M. Mulder bij Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1734 (Plantlab/Certhon) in BIE 2016/42. Hij bepleit een marginale toets voor het beoordelen van een nietigheidshandverweer ter afwending van een inzagevordering.

296. Vergelijk Vzr. Rb. Dordrecht 19 april 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0232, r.o. 4.6.8; Rb. Rotterdam 27 oktober 2010, IEPT20101027, r.o. 4.15; Vzr. Rb. Haarlem 11 mei 2010, IEPT20100511, r.o. 6.3; Vzr. Rb. Den Haag 15 mei 2008, IEPT20080515, r.o. 5.14. Zo ook in een niet-IE-zaak: Vzr. Rb. Haarlem 4 mei 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0181, r.o. 6.5. Anders: Vzr. Rb. Oost-Nederland 24 januari 2013, IEPT20130124.



fingskortgeding ex artikel 705 Rv. Op grond van artikel 254 Rv heeft de voorzieningenrechter in kort geding een grote discretionaire bevoegdheid om de kortgeding-procedure naar eigen inzicht vorm te geven om te komen tot de onmiddellijke spoedeisende voorziening die de omstandigheden van het geval vereisen. Ik acht deze vrijheid bovendien in lijn met de herzieningsprocedure zoals de Europese wetgever die met artikel 7 van de Richtlijn heeft beoogd. In de ons omringende landen wordt overigens ook aangenomen dat de bescherming van vertrouwelijke informatie van de beslagene op deze wijze kan worden gewaarborgd tijdens de in die landen voor beslagenen beschikbare rechtsmiddelen tegen de getroffen maatregelen.<sup>297</sup> Net als in Duitsland zou er bijvoorbeeld voor kunnen worden gekozen om wel de advocaat van de verzoeker en/of zijn octrooigemachtigde kennis te laten nemen van de betreffende informatie. Ik zie dat overigens niet als een noodzakelijke waarborg voor de verzoeker. Het verzoekschrift en het daarop verleende verlov en eventueel – mits reeds beschikbaar – het proces-verbaal van de deurwaarder (met eventueel aangehecht het rapport van de deskundige(n)) bevatten het standpunt van de verzoeker. De herzieningsprocedure van artikel 7 van de Richtlijn geeft de beslagene die getroffen is door een ex parte maatregel de mogelijkheid om zijn standpunt – in reactie dus op het in het verzoekschrift verwoorde standpunt van de verzoeker en het daarop verkregen verlov – uiteen te zetten. Daardoor is mijns inziens voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor dat is neergelegd in artikel 6 EVRM. De verweerder heeft dan ook het laatste woord. Hierbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat het alleen gaat om dat deel van de procedure waarin de vertrouwelijke informatie van de verweerder aan de rechter moet worden geopenbaard om hem ervan te overtuigen dat deze informatie niet onder het beslag valt (omdat het verlov er niet op ziet), of van dien aard is dat de rechterlijke belangenafweging in het voordeel van de verweerder uit moet vallen. Wanneer er andere gronden worden besproken die tot de opheffing van het beslag moeten leiden (bijvoorbeeld de vermeende ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht), kan de verzoeker gewoon aanwezig zijn.

De hierboven door mij beschreven oplossing is ook in lijn met artikel 22a lid 3 Rv, waarin is bepaald dat de rechter, indien kennisneming van stukken door een partij de bescherming van een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, kan bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat is, dan wel daarvoor van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen. Deze bepaling geeft de rechter de bevoegdheid om delen van de opheffingsprocedure, of zelfs de gehele procedure indien noodzakelijk ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de mogelijke bedrijfsgeheimen van de beslagene, ex parte te laten plaatsvin-

---

297. Zie par. 3.8.1 voor Frankrijk, par. 4.8 voor België, en par. 5.9 voor Engeland. In Duitsland heeft de wetgever niet voorzien in een herzieningsprocedure (par. 6.8).

den, althans zonder dat de verzoeker inzage kan krijgen in de vertrouwelijke informatie waarvan de beslagene wenst dat het beslag daarop wordt opgeheven.

#### 7.10.7 *Gevolgen opheffing*

Bij opheffing van een bewijsbeslag zal de rechter de beslaglegger bevelen de in beslag genomen zaken (inclusief eventueel gemaakte kopieën daarvan) en/of monsters aan de beslagene terug te geven. De beslaglegger wordt dan gelast de deурwaardер (en eventueel de bewaarder) te instrueren alle betreffende zaken en monsters die zich nog bij hen bevinden aan de beslagene af te geven. In de regel zal dat bevel op straffe van verbeurte van een dwangsom worden afgegeven. Daarnaast kan worden gevorderd dat diegenen die kennis hebben genomen van, dan wel inzage hebben verkregen in, de beslagen stukken, worden bevolen om de daardoor verkregen informatie niet te gebruiken en/of verder te verspreiden.<sup>298</sup>

Na afgifte van de in bewaring genomen zaken en/of monsters is de beslagene vrij daarmee te doen wat hij wil. De beslagene is dan dus ook vrij om die zaken te vernietigen. Dit betekent dat wanneer de beslaglegger met succes tegen de beslissing tot opheffing hoger beroep instelt, de beslaglegger alsnog achter het net kan vissen indien de zaken inmiddels zijn vernietigd. Dit probleem is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam voorgelegd in een executiegeschil, waarbij de beslaglegger voorstelde om de zaken in afwachting van de uitkomst in het hoger beroep in escrow te geven aan een notaris, een escrow-agent of zelfs aan de raadsman van de beslagene.<sup>299</sup> Deze naar onze mening redelijke constructie is door de rechter afgewezen. Volgens de rechter brengt artikel 1019b Rv, mede gelet op de eisen van proportionaliteit, met zich dat, zodra een rechter op tegenspraak heeft geoordeeld dat het beslag dient te worden opgeheven, de feitelijke situatie zoals die bestond voor beslaglegging zo veel mogelijk dient te worden hersteld, daargelaten uitzonderingen op grond van bijzondere omstandigheden, waarvan niet was gebleken. Dat de beslaglegger het risico loopt dat de in beslag genomen zaken worden vernietigd, is 'procesrechtelijk een risico dat [hij] logischerwijs zal moeten nemen', aldus de voorzieningenrechter.<sup>300</sup>

Deze zeer onwenselijke situatie had voorkomen kunnen worden indien de beslissing tot opheffing van het beslag niet uitvoerbaar bij voorraad was verklaard. In voornoemde zaak was de opheffing wel uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat daar geen verweer tegen was gevoerd en er niet gebleken was van bijzondere redenen om het vonnis desondanks niet uitvoerbaar bij voorraad te

298. V.zr. Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105.

299. V.zr. Rb. Rotterdam 2 februari 2012, IEPT20120202. Het beslag was opgeheven omdat (dreigende) inbreuk onvoldoende aannemelijk was gemaakt (Rb. Rotterdam 21 december 2011, IEPT20111221).

300. V.zr. Rb. Rotterdam 2 februari 2012, IEPT20120202, r.o. 5.6.

verklaren.<sup>301</sup> De beslaglegger die te maken krijgt met een vordering tot opheffing van het bewijsbeslag, doet er derhalve verstandig aan zich overtuigend en gemotiveerd tegen een vordering tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de opheffing te verweren.

Naast teruggave van de in bewaring genomen zaken en/of monsters kan de beslagene schadeloosstelling van de beslaglegger vorderen indien ten gevolge van een later opgeheven beslagmaatregel schade is geleden (zie paragraaf 7.13).

## 7.11 EIS IN DE HOOFDZAAK

### 7.11.1 *Inleiding*

Op grond van zowel artikel 700 lid 3 Rv als artikel 1019i Rv dient binnen een bepaalde termijn na het treffen van een bewijsbeschermende maatregelen een eis in de hoofdzaak te worden ingesteld. Dit geldt voor het commune bewijsbeslag op grond van artikel 730 ex artikel 843a Rv (via artikel 734 lid 1 jo. artikel 700 lid 3 Rv), voor de fysieke inbeslagneming (via artikel 1019c lid 1 jo. artikel 700 lid 3 Rv, alsmede via artikel 1019i Rv) en voor de monsterneming (via artikel 1019d lid 2 jo. artikel 700 lid 3 Rv, alsmede via artikel 1019i Rv). Artikel 700 Rv is niet van overeenkomstige toepassing verklaard op de beschrijving ex artikel 1019d lid 1 Rv. Indien een verlof uitsluitend betrekking heeft op het uitvoeren van een dergelijke beschrijving, behoeft uitsluitend een eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv te worden gestart.

Het voorgaande heeft als gevolg dat in veel gevallen twee verschillende termijnen gelden voor het starten van de eis in de hoofdzaak.<sup>302</sup>

### 7.11.2 *Eis in de hoofdzaak volgens artikel 700 lid 3 Rv*

#### 7.11.2.1 *Algemeen*

Artikel 700 lid 3 Rv stelt als voorwaarde voor het verlenen van een conservatoir beslagverlof dat binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn een eis in de hoofdzaak wordt ingesteld. Wordt deze termijn overschreden, dan vervalt het beslag (zie paragraaf 7.12 hierna). Als op het tijdstip van het verlof al een eis in de hoofdzaak is ingesteld, blijft de bepaling van deze termijn uiteraard achterwege.

#### 7.11.2.2 *Inbreukprocedure of 843a-procedure?*

In de praktijk volgt doorgaans op een bewijsbeslag een inzagevordering ex artikel 843a Rv. Voor het commune bewijsbeslag volgt dit logischerwijs uit de wettelijke grondslag van de maatregel, maar deze tweetrapsraket wordt (zij het ten

301. Zie Rb. Rotterdam 25 januari 2012, IEPT20120125 (met dat vonnis is het vonnis d.d. 21 december 2011 aangevuld, juist op het punt van de uitvoerbaar bij voorraad verklaring).

302. Zie ook De Greve, Bierman & Boersen 2014, par. 4.4.

onrechte; zie paragraaf 7.4.2.1) door de rechtspraak ook verplicht voorgeschreven bij bewijsbeschermende maatregelen die ingevolge de artikelen 1019b-d Rv zijn getroffen. De vraag rijst vervolgens of is voldaan aan het vereiste van een 'hoofdzaak' als bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv indien enkel een vordering ex artikel 843a Rv is ingesteld. Ik meen van wel indien het gaat om het commune bewijsbeslag. Volgens vaste rechtspraak moet onder het begrip 'hoofdzaak' als bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv worden verstaan: een vordering die strekt tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering ter verzekering waarvan het conservatoir beslag is gelegd.<sup>303</sup> In het geval van een commuun bewijsbeslag bestaat de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd, uit een recht op afgifte van of inzage in het beslagen bewijs. De bewijsbeslaglegger pretendeert immers op grond van artikel 843a jo. artikel 1019a Rv recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden te hebben. Op grond hiervan wordt algemeen aangenomen dat de hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv *in ieder geval* een vordering krachtens artikel 843a jo. artikel 1019a Rv dient te bevatten.<sup>304</sup>

Als het echter gaat om een bewijsbeschermende maatregel op grond van de artikelen 1019b-d Rv, kan mijns inziens niet worden volgehouden dat artikel 843a Rv-vordering ook heeft te gelden als een eis in de hoofdzaak. De hoofdzaak is in die gevallen de inbreukzaak ter ondersteuning waarvan de verzoeker bewijs wenst te vergaren door middel van een bewijsbeslagmaatregel.<sup>305</sup>

### 7.11.2.3 *Bodemprocedure of kort geding*

In het arrest van de Hoge Raad uit 1999 in de zaak Ajax/Reule is beslist dat onder de 'hoofdzaak' als bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv naast een bodemprocedure ook een kort geding kan worden verstaan.<sup>306</sup> Dat betekent dat zowel na een commuun bewijsbeslag als na een IE-bewijsbeslagmaatregel ter voldoening aan de eis van artikel 700 lid 3 Rv de beslaglegger kan kiezen tussen een bodemprocedure en een

303. Zie onder meer HR 26 februari 1999, NJ 1999/717, r.o. 3.4.2; Pres. Rb. Dordrecht 22 maart 2001, KG 2001, 141.

304. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3534; Bodewes 2009, p. 65; Ekelmans 2007, p. 61. Anders: Vزر. Rb. Haarlem 27 februari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH6255, r.o. 4.1-4.3; Zie ook A-G Wesseling-Van Gent in r.o. 4.22 van haar conclusie voor HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow). De Hoge Raad laat vervolgens dit punt onbesproken en benoemt uitsluitend dat partijen het erover eens zijn dat aan de voorwaarde van art. 700 lid 3 Rv dat binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn een eis in hoofdzaak moet worden ingesteld, in dit geval is voldaan doordat na het leggen van het bewijsbeslag binnen die termijn een vordering op de voet van art. 843a Rv is ingesteld.

305. Zie Bosboom & Jeunink 2007; Bodewes 2009, p. 67; Jongbloed 2009, p. 51-55; Zie ook Vزر. Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105, r.o. 5.6. Zie ook Freudenthal 2016.

306. HR 26 februari 1999, NJ 1999/717 (Ajax/Reule), r.o. 3.4.2; de Hoge Raad volgde op dit punt niet de conclusie van A-G Bakels, die zich op het standpunt stelde dat de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv *niet* uit een kort geding kan bestaan (zie nrs. 2.19-2.38 van zijn conclusie). Zie in navolging van het Ajax/Reule-arrest ook Hof Den Bosch 30 mei 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007, r.o. 3.5.6 en HR 3 september 2010, JBPR 2011/2 (Holding/DHV).

kort geding. Daarmee is de kous echter nog niet af voor diegene die een IE-bewijsbeslagmaatregel heeft getroffen. Op grond van artikel 1019i Rv dient immers uiteindelijk óók een bodemprocedure te worden gestart om verval van het beslag te voorkomen (zie paragraaf 7.11.3.3 hierna).

#### 7.11.2.4 *Termijn*

Artikel 700 lid 3 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter in het verlot tot conservatoir beslag een termijn opneemt voor het instellen van een eis in de hoofdzaak. Daarbij is een termijn van 8 dagen de ondergrens. De gangbare termijn is echter volgens de beslagsyllabus 14 dagen.<sup>307</sup> De verzoeker kan in zijn beslagrekest om een langere termijn vragen. Dat verzoekt dient wel onderbouwd te worden.

Bij IE-bewijsbeslagen verdient het aanbeveling om een langere termijn voor het instellen van de hoofdzaak te verzoeken. Het bewijsbeslag heeft doorgaans tot doel om bewijs te vergaren ter onderbouwing van de inbreuk. Dat bewijs is dan ook nodig om te beoordelen of het instellen van een inbreukprocedure al dan niet zinvol is. Die vaststelling kan pas plaatsvinden nadat inzage in of afschrift van het beslagen bewijs is verkregen. De huidige rechtspraak verplicht de verzoeker ook bij IE-bewijsbeslagmaatregelen eerst een vordering ex artikel 843a jo. artikel 1019a in te stellen. Het duurt in de praktijk ongeveer twee maanden om een beslissing daarop te krijgen, waarna pas de selectie en de beoordeling van het bewijs kunnen plaatsvinden. Als dan voor die tijd al een eis in de hoofdzaak ingesteld moet worden, kan dat leiden tot onnodige procedures, of tot procedures waarin het bewijs niet reeds bij dagvaarding kan worden ingebracht.

Dat voor de inbreukprocedure als hoofdzaak ex artikel 1019i Rv een langere termijn geldt, doet aan het voorgaande overigens niets af. Voor de fysieke inbeslag-neming ex artikel 1019c lid 1 Rv en de monsterneming ex artikel 1019d lid 2 Rv geldt nu eenmaal ook de op grond van artikel 700 lid 3 gestelde termijn.

Artikel 700 lid 3 Rv biedt aan de beslaglegger de mogelijkheid om aan de voorzieningenrechter die het beslagverlot heeft verleend te verzoeken de termijn voor het instellen van de hoofdzaak te verlengen.<sup>308</sup> Dit verzoek om verlenging kan ook door een deurwaarder worden gedaan (artikel 710a Rv).

Het verzoek dient goed beargumenteerd te zijn en tijdig – dat wil zeggen vóór het verstrijken van de reeds gestelde termijn – te worden gedaan. Volgens de beslagsyllabus geldt dat indien de gevraagde verlenging alleen in het belang van de beslaglegger is (bijvoorbeeld: hij stelt meer tijd nodig te hebben om de dagvaarding op te stellen), het uitgangspunt is dat slechts eenmalig een verlenging van 14 dagen (in bijzondere omstandigheden maximaal een maand) wordt toegestaan. Als echter aan het verzoek tot verlenging ten grondslag wordt gelegd dat partijen in

307. Beslagsyllabus februari 2019, p. 18 en 60.

308. Die mogelijkheid van termijnverlenging geldt overigens uitsluitend voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv en niet voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van art. 1019i Rv. Zie ook beslagsyllabus (versie februari 2019), p. 21.

onderhandeling zijn, kan er van uit worden gegaan dat een verlenging van de dagvaardingstermijn in het belang van beide partijen is. Ook dan blijft uitgangspunt dat dagvaarding niet onnodig mag worden uitgesteld. Bij de beoordeling van de toelaatbare duur van de verlenging kunnen echter ook de complexiteit van het geschil en de mate waarin het beslag bezwarend is een rol spelen. Uitgangspunt is dat bij gestelde onderhandelingen een eerste verzoek tot verlenging wordt toegewezen als de gevraagde verlenging niet langer is dan 14 dagen.

Als een langere verlenging wordt gevraagd dan twee respectievelijk drie weken of als een tweede of volgend verlengingsverzoek wordt gedaan, wordt dit in beginsel alleen toegestaan als uit een schriftelijk bewijsstuk blijkt dat de beslagene met de gevraagde verlenging instemt. Ook dan is echter toekenning van de verlenging geen automatisme en zal de voorzieningenrechter een gevraagde verlenging kunnen afwijzen op de grond dat een verdere verlenging tot onnodige vertraging van de rechtsgang leidt. Ook kan de voorzieningenrechter bij het toestaan van een verlenging bepalen dat een verdere verlenging niet zal worden toegestaan.

De rechter kan beslissen om partijen te horen alvorens op het verzoek om verlenging te beslissen.

### 7.11.3 *Eis in de hoofdzaak volgens artikel 1019i Rv*

#### 7.11.3.1 *Algemeen*

In artikel 7 lid 3 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald dat de lidstaten ervoor moeten zorg dragen dat:

‘de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist, indien de eiser niet een procedure die leidt tot een beslissing ten principale bij de bevoegde rechterlijke instanties heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast wanneer de wetgeving van de lidstaat zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is’.

De regel die uit deze bepaling van de Richtlijn voortvloeit, is identiek aan de regel van artikel 50 lid 6 van de TRIPs-overeenkomst en was reeds in de Nederlandse wet geïmplementeerd via artikel 260 (oud) Rv. Omdat in artikel 50 lid 1 onder b van de TRIPs-overeenkomst ook reeds expliciet de voorlopige maatregelen tot bescherming van bewijs worden genoemd, was het niet nodig om artikel 7 lid 3 van de Richtlijn te implementeren. Toch heeft de wetgever ervoor gekozen om een wijziging in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door te voeren. Zo is artikel 260 (oud) Rv verplaatst naar en vernummerd tot artikel 1019i Rv. Daardoor staan nu alle artikelen die betrekking hebben op procedures betreffende de hand-

having van IE-rechten bij elkaar in titel 15 Rv.<sup>309</sup> Inhoudelijk is de tekst van het nieuwe artikel 1019i Rv ongewijzigd gebleven ten opzichte van het oude artikel 260 Rv, maar de reikwijdte van de regel is door de verplaatsing naar titel 15 wel verruimd. Door de expliciete verwijzing naar TRIPs vallen onder artikel 1019i Rv nog altijd de in de TRIPs genoemde categorieën van IE-rechten, te weten auteursrechten en naburige rechten (titel 1 TRIPs), handelsmerken (titel 2 TRIPs), geografische aanduidingen (titel 3 TRIPs), tekeningen en modellen van nijverheid (titel 4 TRIPs), octrooien (titel 5 TRIPs), topografieën (titel 6 TRIPs) en bescherming van niet-openbaar gemaakte informatie (titel 7 TRIPs). Daarnaast vielen ook alle zaken tot handhaving van IE-rechten zoals genoemd in artikel 1019 Rv onder artikel 1019iRv, ook dus voor zover zij niet onder TRIPs vallen, zoals de Databankenwet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 en procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Hnw.<sup>310</sup> Met de komst van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is artikel 1019i Rv echter weer gewijzigd.<sup>311</sup> In de MvT bij deze wet is deze wijziging als volgt toegelicht:

‘Voorgesteld wordt artikel 1019i Rv aldus te wijzigen, dat de verwijzing naar zaken betreffende vorderingen tot het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de TRIPs-overeenkomst wordt vervangen door een neutrale formulering. De toepasselijkheid wordt dan bepaald door de reikwijdte van titel 15 van het derde boek van Rv (artikel 1019 Rv). Artikel 1019i Rv bepaalt dat een voorlopige voorziening zijn kracht verliest indien de eiser niet binnen een redelijke termijn een bodemprocedure heeft ingeleid en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie heeft ingediend. Niet alleen vorderingen betreffende rechten van intellectuele eigendom in de zin van titel 15 vallen onder het toepassingsbereik van het thans geldende artikel 1019i, maar ook vorderingen tot bescherming van niet openbaar gemaakte informatie in de zin van artikel 39, tweede lid, van de TRIPs-overeenkomst. Nu dit wetsvoorstel voor vorderingen tot bescherming van dergelijke bedrijfsgeheimen een aparte titel inricht, ligt het voor de hand om ook deze regeling voor voorlopige voorzieningen in die nieuwe titel onder te brengen (artikel 1019ic, derde lid). De voorgestelde artikelen 1019i en 1019ic, derde lid, hebben tezamen dezelfde reikwijdte als het huidige artikel 1019i.’

Deze wijziging heeft voor de eerder met artikel 1019i Rv beoogde uitbreiding geen gevolgen. Het vóór de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen geldende artikel 1019i lid 1 Rv was blijkens de verwijzing in dat lid naar de TRIPs-overeenkomst immers reeds van toepassing op vorderingen tot bescherming van bedrijfsgeheimen. De overige in de TRIPs-overeenkomst genoemde cate-

309. Zie MvT, p. 17.

310. Vergelijk Van Nispen 2018 (T&C Rv), art. 1019i Rv, aant. 1.

311. Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L 157).

gorieën van IE-rechten vallen ook onder het toepassingsgebied van artikel 1019 Rv. De wijziging is dus puur cosmetisch.

Maar wat betekent dit voor de bewijsbeslagen die tot doel hebben om bewijs van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen veilig te stellen? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen voorziet niet in een specifieke voorlopige bewijsbeslagmaatregel. Uit de praktijk blijkt dat voor het treffen van bewijsbeschermende maatregelen in zaken over bedrijfsgeheimen vaak het commune bewijsbeslag van artikel 730 jo. artikel 843 Rv wordt aangewend. In lijn met de overwegingen van de Hoge Raad in zijn arresten in de zaken *Molenbeek Invest*<sup>312</sup> en *Organik/Dow*<sup>313</sup> kan mijns inziens worden verdedigd dat de termijn van artikel 1019i Rv ook geldt voor bewijsbeslagmaatregelen in zaken over schending van bedrijfsgeheimen.<sup>314</sup>

De verplichting van artikel 1019i Rv geldt niet voor overige commune bewijsbeslagmaatregelen in zaken die geen verband houden met het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Daarvoor geldt uitsluitend de plicht van artikel 700 lid 3 Rv, die feitelijk op hetzelfde neerkomt, maar van een kortere termijn uitgaat (zie paragraaf 7.11.2.4 hiervoor).

#### 7.11.3.2 *Inbreukprocedure*

Met de eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i Rv wordt de procedure bedoeld waarin getoetst wordt of er inderdaad sprake is van inbreuk op het ingeroepen IE-recht. Vereist is een daadwerkelijke inbreukprocedure. Een inzage- of afschriftvordering ex artikel 1019a jo. artikel 843a Rv geldt hier dus *niet* als eis in de hoofdzaak.<sup>315</sup>

#### 7.11.3.3 *Bodemprocedure; geen kort geding*

De in *Ajax/Reule*<sup>316</sup> neergelegde regel dat een kort geding volstaat voor een 'eis in de hoofdzaak', gaat niet op voor artikel 1019i Rv. Onder een 'eis in de hoofdzaak' van artikel 1019i Rv wordt alleen een bodemzaak bedoeld. Ik verwijs in dit verband naar de volgende overweging van het Europese Hof van Justitie:

312. Zie r.o. 3.6.1 van HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (*Molenbeek Invest*) voor wat betreft onder meer de overeenkomstige toepasselijkheid van art. 1019c lid 2 Rv. Dit artikel gaat ook uit van het instellen van een hoofdzaak, waardoor aannemelijk is dat de Hoge Raad ook uitgaat van een plicht voor de verzoeker om tijdig die hoofdzaak in te stellen op grond van een regel zoals neergelegd in art. 1019i Rv.

313. Zie r.o. 6.1.2 en 6.2.4 van HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, RBP 2019/4, TvPP 2018/6, p. 185, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans.

314. Zie ook Evers & Van den Bogert 2019, p. 42.

315. Zie ook de noot van C.J.J.C. van Nispen bij Hof Amsterdam 24 april 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4100, IEF 11241 (*Rhodia/VAT*) in BIE juli/augustus 2012; In gelijke zin A-G Wesseling-Van Gent in r.o. 4.15 e.v. van haar conclusie voor HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*).

316. HR 26 februari 1999, NJ 1999/717 (*Ajax/Reule*), r.o. 3.4.2.



‘Voorts wordt de verweerder, ongeacht of hij gehoord is, een waarborg tegen misbruik van intellectuele eigendomsrechten geboden in artikel 50, lid 6, van het TRIPs, waarin een eenvoudige procedure is voorzien voor het opheffen van ongerechtvaardigde voorlopige maatregelen ingeval geen bodemprocedure binnen de gestelde termijn wordt aangevangen.’<sup>317</sup> (onderstreping toegevoegd; WM)

Ook verwijs ik naar een uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter waarin expliciet is bepaald dat uit hoofde van artikel 1019i Rv is vereist dat tijdig een bodemprocedure wordt ingesteld:

‘Hoewel voor een gewoon conservatoir beslag een kort gedingprocedure een eis in de hoofdzaak kan vormen, kan dit niet gelden voor onderhavige (bewijs)beslagen. Volgens jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (16 juni 1998, C-53/96, *Hermès*) immers dient het Nederlandse kort geding zelf reeds te worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van 50 TRIPs, waarmee niet zou stroken indien datzelfde kort geding in het kader van de beslaglegging zou worden beschouwd als een procedure ter beslissing ten principale in de zin van datzelfde artikel.’<sup>318</sup>

#### 7.11.3.4 Redelijke termijn

Op grond van artikel 1019i lid 1 Rv dient de voorzieningenrechter, zo nodig ambtshalve, in het verlot tot het leggen van bewijsbeslag een redelijke termijn te bepalen voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De wet geeft geen gefixeerde termijn. De voorzieningenrechter kan bij het bepalen van de termijn rekening houden met de omstandigheden van het geval en de positie van partijen.<sup>319</sup>

Wanneer de rechter geen termijn heeft gesteld voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, geeft artikel 1019i lid 2 Rv een termijn waarbinnen de voorlopige voorziening vervalt. Dat betekent dat in dat geval de eis in de hoofdzaak binnen een termijn van ten minste 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen, moet worden ingesteld.

### 7.12 VERVAL VAN BEWIJSBESLAG

#### 7.12.1 Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv

Op grond van artikel 700 lid 3 Rv vervalt het beslag van rechtswege indien de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak wordt overschreden. Met deze sanctie wordt voorkomen dat de beslaglegger het beslag alleen als drukmiddel gebruikt en na het leggen van het beslag blijft stilzitten.<sup>320</sup> Voor het verval van

317. HvJ EU 13 september 2001, C-89/99 (*Schieving/Nijstadt*), r.o. 42.

318. V.zr. Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105, r.o. 5.7.

319. Parl. Gesch. Herz. Rv, p. 430.

320. HR 9 februari 2007, NJ 2007/13 (*Wessex/Itera*).

de fysieke inbeslagneming ex artikel 1019c lid 1 Rv en de monsterneming ex artikel 1019d lid 2 Rv hoeft de beslagene dus geen nadere actie te ondernemen.

#### 7.12.2 *Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv*

In artikel 1019i lid 1 Rv is bepaald dat wanneer niet binnen de daartoe gestelde termijn (of als geen termijn is gesteld, na ten minste 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen) een eis in de hoofdzaak is ingesteld, én de verweerder – ik lees hier: ‘gerekwestreerde’ – een daartoe strekkende verklaring bij de griffie heeft ingediend, de voorlopige voorziening haar kracht verliest. Anders dan bij artikel 700 lid 3 Rv vervalt de voorziening dus niet van rechtswege. Artikel 1019i Rv eist immers dat de gerekwestreerde een tot verval strekkende verklaring bij de griffie indient.

De wet geeft geen voorschriften ten aanzien van de vorm en de inhoud van de verklaring, anders dan dat bij de verklaring een afschrift van het ‘vonnis’ – ik lees hier: ‘beschikking’ – dient te worden gevoegd en dat het op grond van artikel 1019i lid 3 Rv moet worden vermeld wanneer er tegen die beschikking een rechtsmiddel is ingesteld. Voorts bepaalt lid 3 dat de gerekwestreerde zo spoedig mogelijk een afschrift van zijn verklaring aan de beslaglegger doet toekomen.

De wet specificeert ook niet bij welke griffie de verklaring moet worden ingediend. Het ligt echter voor de hand dat de verklaring moet worden ingediend ter griffie van de voorzieningenrechter die het verlot betreffende de bewijsbeslagmaatregelen heeft afgegeven.

Aangenomen wordt dat als de voorlopige voorziening haar kracht verliest door indiening van de verklaring na het verstrijken van de gestelde termijn, dit geen terugwerkende kracht heeft.<sup>321</sup> Eventuele verbeurde dwangsommen – bijvoorbeeld vanwege het schenden van een medewerkingsplicht – blijven dan ook verbeurd. De beslaglegger zal, door de deurwaarder dienovereenkomstig te instrueren, eventueel in beslag genomen producten, materialen en werktuigen, alsmede in beslag genomen bescheiden dienen te retourneren aan de beslagene en de eventueel gemaakte kopieën en gedetailleerde beschrijving te laten vernietigen. Indien de beslaglegger hiertoe niet vrijwillig overgaat, kan hij in kort geding daartoe worden verplicht op straffe van een dwangsom. Ook kan de beslagene die als gevolg van een op grond van artikel 1019i Rv vervallen bewijsbeslag schade heeft geleden, vergoeding van deze schade vorderen van de beslaglegger (zie hierna paragraaf 7.13).

---

321. Van Nispen 2018 (T&C Rv), artikel 1019i, aant. 9.

### 7.12.3 *Verval na beslissing in hoofdzaak*

Op grond van de artikelen 1019c lid 2 respectievelijk 1019d lid 3 Rv vervallen de fysieke inbeslagneming respectievelijk de monsterneming van rechtswege zodra in de hoofdzaak over de inbreuk is beslist en deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Wat de uitkomst van die procedure is, doet daarbij overigens niet ter zake, want in beide gevallen komt het bewijsbeslag van rechtswege te vervallen.

Daarnaast is wettelijk bepaald dat indien de in beslag genomen zaken in gerechtelijke bewaring zijn gegeven, de bewaarder in beginsel verplicht is tot afgifte van die zaken aan de beslagene zodra het bewijsbeslag is komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de in gerechtelijke bewaring gegeven monsters. De rechter kan op verzoek van de verzoeker bepalen dat de beslagen zaken en monsters *niet* aan de beslagene hoeven te worden geretourneerd. Zo kan in de hoofdzaak desgevorderd worden bevolen dat de in beslag genomen zaken en monsters aan het verkeer moeten worden onttrokken, vernietigd, onbruikbaar gemaakt of in eigendom aan de IE-rechthebbende moeten worden afgegeven.<sup>322</sup>

Indien de beslagen zaken en/of monsters wel aan de beslagene dienen te worden teruggegeven, dan kan de rechter daar op verzoek van partijen of ambts-halve nadere aanwijzingen bij geven.<sup>323</sup> Wanneer wordt bevolen tot teruggave – bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van inbreuk op een IE-recht – kan bij die nadere aanwijzingen worden gedacht aan het opleggen van een geheimhoudingsplicht aan de beslaglegger.<sup>324</sup> Op deze manier kan tegemoet worden gekomen aan de belangen van de beslagene bij geheimhouding van het geretourneerde bewijs, nu inmiddels vast is komen te staan dat het ten onrechte in de handen van de beslaglegger is gekomen.

Het kan ook nog voorkomen dat de rechter oordeelt dat er wel sprake is van inbreuk op IE-rechten, maar hij desondanks een bevel afgeeft tot teruggave van de beslagen zaken of monsters, doch met inachtneming van bepaalde nadere aanwijzingen. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin de inbreukmaker de mogelijkheid wordt gegeven een wijziging in de inbreukmakende zaken aan te brengen, waardoor die zaken niet langer inbreuk zullen maken en weer verhandeld kunnen worden. De rechter zal in dat geval bevelen tot teruggave van de beslagen zaken en monsters, onder de voorwaarde dat de inbreukmaker die zaken en monsters dienovereenkomstig wijzigt alvorens deze verder te verhandelen.<sup>325</sup> Een ander voorbeeld dat in de parlementaire geschiedenis wordt genoemd, is dat de rechter oordeelt dat alleen de verpakking van de monsters aan de beslagene

322. Als tot tenuitvoerlegging van een dergelijk bevel wordt overgegaan, is de voorlopige voorziening overigens wel al vervallen: vergelijk Van Nispen 2012 (T&C Rv), art. 1019c Rv, aant. 6.

323. Art. 1019c lid 2 en art. 1019d lid 3 Rv.

324. Vergelijk Vزر. Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105.

325. Vergelijk Kamerstukken II 2005/06, 30392, 6, p. 8.

moet worden afgegeven en niet de inhoud zelf,<sup>326</sup> omdat uitsluitend de inhoud inbreuk maakt en dient te worden vernietigd.

In de wet wordt overigens niets gezegd over wat er moet gebeuren met een krachtens artikel 1019d lid 1 Rv opgemaakte gedetailleerde beschrijving, wanneer de beslissing in de hoofdzaak in kracht van gewijsde is gegaan. Omdat er strikt juridisch geen sprake is van een beslag, kan er niets 'vervallen'. In plaats daarvan dient mijns inziens de beschrijving te worden vernietigd of te worden afgegeven aan de beslagene. Een daartoe strekkend bevel zou ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende kunnen worden gegeven.

Ook voor het commune bewijsbeslag is bepaald dat deze maatregel vervalt indien de beslissing in de hoofdzaak in kracht van gewijsde is gegaan. Artikel 1019c lid 2 Rv is immers door de Hoge Raad in zijn Molenbeek Invest-arrest van overeenkomstige toepassing verklaard.<sup>327</sup> In het Organik/Dow-arrest heeft de Hoge Raad vervolgens bepaald dat niet de inzageprocedure, maar de daaropvolgende procedure waarin de wanprestatie of de onrechtmatige daad kan worden vastgesteld en de vorderingen die daarop zijn gebaseerd geldend kunnen worden gemaakt, heeft te gelden als de eis in de hoofdzaak.<sup>328</sup>

Indien degene die is getroffen door een bewijsbeslagmaatregel schade heeft geleden en uit de hoofdzaak is gebleken dat deze maatregel ten onrechte is getroffen, dan kan hij zijn schade verhalen op de beslaglegger (zie hierna paragraaf 7.13).

### 7.13 SCHADEVERGOEDINGSPLICHT

Artikel 7 lid 4 van de Richtlijn bepaalt dat wanneer de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht is, de rechterlijke instanties de bevoegdheid hebben om op verzoek van de verweerder de verzoeker te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade. Dit artikel is geïmplementeerd in artikel 1019g onder b Rv. Volgens de wetgever is met dit artikel bedoeld te voorkomen dat de houders van IE-rechten de door de Richtlijn versterkte positie 'te zeer uitbuiten ten koste van hun concurrenten die de grenzen van de concurrentievrijheid opzoeken zonder deze te overschrijden'.<sup>329</sup>

326. Kamerstukken II 2005/06, 30392, 6, p. 8.

327. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.6.1.

328. Zie r.o. 6.1.2 van HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans. Zie ook Burgers 2019, p. 3.

329. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 25.

Het valt op dat artikel 1019g onder b Rv niet noemt dat de rechter de beslaglegger ook kan<sup>330</sup> gelasten om schade te vergoeden indien een voorlopige maatregel wegens enig handelen of nalaten van de beslaglegger is komen te vervallen door niet tijdig een eis in de hoofdzaak in te stellen. Ik neem desalniettemin aan dat ook dan een schadevergoedingsplicht zal bestaan voor de beslaglegger. Immers, ook voor de inwerkingtreding van de Richtlijn werd reeds algemeen aangenomen dat een voorlopige maatregel waarvan later blijkt dat deze ten onrechte is gelegd, en daarom achteraf onrechtmatig is, voor risico komt van degene die om de maatregel heeft verzocht en deze heeft laten uitvoeren.<sup>331</sup> Mijns inziens heeft hetzelfde te gelden voor een maatregel waarvan niet is komen vast te staan dat deze terecht is gelegd, omdat deze door een nalaten van de verzoeker is komen te vervallen.

In artikel 7 lid 2 van de Richtlijn is bepaald dat bij het verlenen van het verlof de voorwaarde kan worden gesteld dat de verzoeker passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de schadeloosstelling van de door de verweerder geleden schade overeenkomstig lid 4. Deze bepaling is door de Nederlandse wetgever niet geïmplementeerd in titel 15, omdat daarin al wordt voorzien in artikel 701 Rv.<sup>332</sup> Artikel 701 Rv is via de artikelen 1019c lid 1 en 1019d lid 2 Rv van overeenkomstige toepassing op de fysieke inbeslagneming en monsterneming, maar geldt dus niet voor de gedetailleerde beschrijving. Het moeten dulden dat er een beschrijving wordt gemaakt, zal doorgaans niet tot schade lijden. Dat kan anders zijn indien bijvoorbeeld een machine tijdelijk moet worden stilgezet of uit elkaar gehaald om de beschrijving te kunnen voltooien. Ik meen dat er ruimte is voor analoge toepassing van de zekerheidstelling van artikel 701 Rv op de beschrijving, omdat artikel 7 van de Richtlijn wat betreft de zekerheidstelling geen onderscheid maakt tussen de verschillende maatregelen.

Hoewel er bij een onterecht bewijsbeslag sprake is van risicoaansprakelijkheid<sup>333</sup>, is het aantonen dat er daadwerkelijk schade is geleden geen eenvoudige taak. In het geval van fysieke inbeslagneming van producten, materialen en werktuigen is de schade voor de beslagene nog wel te bewijzen, maar dat ligt anders voor de schade die bestaat uit het feit dat een concurrent toegang heeft gekregen tot zijn vertrouwelijke informatie. Deze schade is bijna niet aan te tonen. De plicht

330. In Nederland wordt uitgegaan van risicoaansprakelijkheid bij ten onrechte opgelegde voorlopige maatregelen. Zie daarvoor HR 13 januari 1995, NJ 1997/366, m.nt. CHJB. Ik meen dat art. 1019g onder b Rv dan ook zo moet worden gelezen dat de rechter op vordering van degene die is getroffen door een bewijsbeslagmaatregel de beslaglegger zal veroordelen tot het vergoeden van de eventueel door hem geleden schade.

331. Vergelijk HR 13 januari 1995, NJ 1997/366, m.nt. CHJB; Rb. Alkmaar 19 augustus 2009, IEPT20090819. Zie ook MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 25. Zie echter HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer Pharma/Gedeon Richter). In deze uitspraak is wat betreft artikel 9 lid 7 van de Handhavingsrichtlijn geoordeeld dat het begrip 'passende schadevergoeding' geen risicoaansprakelijkheid hoeft in te houden voor de IE-rechthebbende die – naar achteraf blijkt: ten onrechte – voorlopige maatregelen hebben getroffen.

332. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 12.

333. Zie echter HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer Pharma/Gedeon Richter).

om de schade van de beslagene te moeten vergoeden is dan ook in de praktijk bepaald niet afschrikwekkend te noemen indien bijvoorbeeld de maatregelen beperkt blijven tot het in beslag nemen van kopieën van bescheiden, het nemen van een beperkt aantal (niet kostbare) monsters en het maken van een gedetailleerde beschrijving. Omdat, zoals ik bepleit, de hoofdregel bij de maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv directe inzage van het in beslag genomen bewijs is, is het wenselijk als de plicht om bij een onterecht beslag de schade van de beslagene te moeten vergoeden, de beslagene wel tot meer terughoudendheid dwingt. Ik meen dat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen hierbij een rol kan vervullen. Indien er door middel van onterecht beslag bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 1 terechtgekomen zijn bij de beslaglegger, moet mijns inziens worden aangenomen dat de beslaglegger deze onrechtmatig heeft verkregen als bedoeld in artikel 2 van deze wet. De beslagene kan dan voorlopige maatregelen jegens de beslaglegger laten gelasten, waaronder onder meer een verbod om deze geheimen voor zichzelf of voor een ander te gebruiken en deze verder te verspreiden. Daarnaast biedt artikel 8 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen – evenals artikel 13 van de Richtlijn overigens<sup>334</sup> – de mogelijkheid om in passende gevallen de schadevergoeding als een forfaitair bedrag vast te stellen. Dit bedrag wordt dan vastgesteld op basis van onder meer het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming zou hebben gevraagd voor het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het desbetreffende bedrijfsgeheim.<sup>335</sup> Als rechters deze bevoegdheid in de praktijk gaan toepassen, dan zal de schadevergoedingsplicht die op de beslaglegger rust in geval van een onterecht gelegd beslag effectief een waarborg zijn voor de bescherming van vertrouwelijke informatie van de beslagene.

## 7.14 BEWIJSBESLAG BIJ DERDEN

### 7.14.1 *Algemeen*

Bewijs bevindt zich in de regel bij de vermeende inbreukmaker zelf, maar dat is niet altijd het geval. Zo kan bewijs ook worden aangetroffen op locaties van derden die door de vermeende inbreukmaker in gebruik zijn, bijvoorbeeld op een gehuurde locatie. In dat geval moet deze derde meewerken aan het beslag op grond van artikel 444a Rv. Het kan ook zijn dat het bewijs weliswaar niet van een derde is, maar zich wel onder een derde bevindt en dat deze locatie niet mag worden gebruikt door de vermeende inbreukmaker. Dan is er sprake van een derdenbeslag. Tot slot kan ook de situatie worden onderscheiden dat bewijs van de vermeende inbreukmaker daadwerkelijk eigendom is van een derde, en deze

334. Dit artikel is geïmplementeerd in onder andere art. 70 lid 5 Rijksoctrooiwet 1995.

335. MvT, Kamerstukken II 2017/18, 3.

derde zelf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de vermeende inbreuk op IE-rechten.<sup>336</sup>

Deze verschillende situaties kunnen zich uiteraard ook voordoen indien het niet om bewijsbeslagmaatregelen ex artikelen 1019b-d Rv gaat, maar om commune bewijsbeslagmaatregelen. De Hoge Raad in het Molenbeek Invest-arrest staat commune bewijsbeslag onder een derde ook expliciet toe.<sup>337</sup>

#### 7.14.2 *Eigendom van inbreukmaker op gehuurde locatie*

Artikel 444a lid 1 Rv bepaalt dat indien er een redelijk vermoeden bestaat dat in beslag te nemen zaken zich bevinden op een plaats die van een derde is gehuurd of op andere wijze in gebruik is verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van de derde nodig blijft, de deurwaarder, in geval van weigering van de geëxecuteerde of de derde om de deuren welke toegang tot de plaats geven te openen, zal handelen zoals in artikel 444 Rv bepaald. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de fysieke inbeslagneming via artikel 1019c lid 1 jo. artikel 702 lid 1 Rv, op de beschrijving via artikel 1019d lid 1 Rv en op de monsterneming via artikel 1019d lid 2 jo. artikel 702 lid 1 Rv.

In de leden 2, 3 en 4 van artikel 444a Rv is voorts een aantal medewerkingsplichten neergelegd, die – kort gezegd – erop neerkomen dat de derde aan de deurwaarder aangeeft hoe de ruimte gebruikt wordt en door wie, alsmede de plicht om niet langer toegang te verlenen tot de ruimte anders dan in tegenwoordigheid van de deurwaarder.

In artikel 444b Rv zijn de sancties opgenomen die aan de derde kunnen worden opgelegd indien hij zijn medewerkingsplichten heeft verzuimd, alsmede enkele voorschriften ter bescherming van de derde.

#### 7.14.3 *Eigendom van inbreukmaker door derde gehouden*

In het geval er bewijsbeschermende maatregelen getroffen worden waarbij bewijs is betrokken dat eigendom is van de vermeende inbreukmaker, maar zich bevindt onder een derde, kan in beginsel beslag worden gelegd als ware het een beslag onder de inbreukmaker zelf (artikel 461d Rv). Echter, indien de derde meent dat hij het beslag niet hoeft te dulden, zijn de regels van het derdenbeslag in de artikelen 475 e.v Rv van toepassing.

In dit verband verwijs ik naar een uitspraak van het Hof Den Bosch waarin helder uiteen wordt gezet dat het treffen van bewijsbeschermende maatregelen op grond van de artikelen 1019b-d Rv ook bij een derde die zelf geen inbreuk maakt,

336. Pinckaers 20114, p. 118.

337. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest), r.o. 3.5, 3.7.1, 3.9.7, 3.9.9. en 3.9.10. Zie ook Noija 2013, par. 4.10.

kunnen worden uitgevoerd: 'Een merkhouders kan (...) bewijsbeschermende maatregelen (doen) treffen ten aanzien van mogelijk inbreukmakende goederen ongeacht de vraag of die goederen zich onder de vermeende inbreukmaker bevinden. Indien die goederen zich onder een derde bevinden van wie niet vaststaat dat deze op zijn beurt inbreuk maakt, staat dat niet aan bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die goederen in de weg.'<sup>338</sup>

#### 7.14.4 *Eigendom van derde*

Indien bewijs van de vermeende inbreuk in eigendom toebehoort aan een derde, is er geen wettelijke basis voor het treffen van bewijsbeslagmaatregelen onder die derde.<sup>339</sup> Toch lijkt r.o. 3.5 van de Hoge Raad in zijn Molenbeek Invest-arrest anders te suggereren.<sup>340</sup> De Hoge Raad overweegt daarin immers dat het commune bewijsbeslag toelaatbaar wordt geacht, waarbij het met adequate en effectieve waarborgen moet worden omringd, en willekeurige inmenging en misbruik moeten worden voorkomen om ervoor te zorgen dat eventuele schadelijke gevolgen daarvan voor de wederpartij *of de derde onder wie de beslaglegging plaatsvindt* binnen redelijke grenzen blijven. Op het eerste gezicht zou de Hoge Raad hierbij uitsluitend kunnen doelen op bewijs dat van de vermeende inbreukmaker is, maar zich onder een derde bevindt. Echter, in r.o. 3.9.10 overweegt de Hoge Raad dat indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlof redelijke gronden blijken te bestaan om te vermoeden dat de beslagene *of de derde* digitale bestanden elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld 'in de cloud') bewaart, deze bestanden – mits ze onder het verlof vallen – toegankelijk moeten worden gemaakt voor de deurwaarder. Dus ook als het gaat om bestanden van een derde die op een andere plek worden bewaard, kunnen deze volgens de Hoge Raad in beslag worden genomen. Dat zou betekenen dat ook een derde die niets te verwijten valt en ten aanzien van bestanden die van hem zelf zijn, bloot kan worden gesteld aan bewijsbeschermende maatregelen. Ik kan me hierin vinden, aangezien op grond van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit de rechter een dergelijke maatregel alleen zal toelaten als het bewijs van die derde absoluut noodzakelijk is voor de bewijspositie van de beslaglegger en niet op een andere wijze kan worden verkregen. Dit zou volgens de beslagsyllabus (februari 2019, p. 53) ook mogelijk moeten worden geacht in het kader van de IE-bewijsbeslagmaatregelen, omdat artikel 843a Rv ook kan worden ingeroepen tegen personen die geen partij zijn bij de in dat artikel bedoelde rechtsbetrekking. Dit is bevestigd in het arrest Alphens

338. Hof Den Bosch 8 december 2009, IER 2010/38 (Bacardi/Loendersloot), r.o. 4.6.6. Zie ook over dit arrest Eijsvogels 2010, p. 245.

339. Vergelijk Pinckaers 2011, p. 118.

340. HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans, IER 2014/9, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JOR 2013/330, m.nt. E. Loesberg (Molenbeek Invest).



Schietincident uit 2015.<sup>341</sup> Echter, voor het toestaan van de bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv speelt artikel 843a Rv geen rol. Toch acht ik in lijn met de beslagsyllabus het in beginsel ook mogelijk om IE-bewijsbeslag te leggen bij een derde op bewijs dat aan die derde toebehoort. Artikel 7 van de Richtlijn noch de artikelen 1019b-d Rv beogen immers in dit verband een beperking. Een andere beperkende uitleg zou ook afbreuk doen aan de door de Europese wetgever vereiste doeltreffendheid van de bewijsbeschermende maatregelen. In de andere door mij onderzochte rechtsstelsels, met uitzondering van dat van Duitsland, is het ook mogelijk om maatregelen jegens een derde te treffen zonder dat deze enige betrokkenheid heeft bij de vermeende inbreuk.<sup>342</sup>

## 7.15

## ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS

Het Nederlandse civiele procesrecht geeft geen regels over hoe moet worden omgegaan met bewijs dat is verkregen op basis van een verlof dat is komen te vervallen of waarvan is komen vast te staan dat het ten onrechte is verleend. Ook van bewijs dat buiten het verlof valt, maar toch in handen is gekomen van de verzoeker, is niet geregeld hoe daar mee om te gaan. Op vordering van de beslagene in de hoofdzaak waarin is vastgesteld dat er geen sprake was van inbreuk, kan de rechter aan de beslaglegger een verbod op straffe van een dwangsom opleggen om het onrechtmatig verkregen bewijs te gebruiken, en een bevel om het bewijs te retourneren of te vernietigen (zie paragraaf 7.12.3 hierboven). Ik meen dat een dergelijk verbod of bevel pas mogelijk is voor het geval de beslissing in de hoofdzaak omtrent de inbreuk *in kracht van gewijsde* is gegaan. Het verbod en de bevelen die strekken tot beperking van het gebruik van het in beslag genomen bewijs dienen dan ook niet uitvoerbaar bij voorraad te worden opgelegd. Anders zou de beslaglegger het bewijs niet meer kunnen gebruiken in een eventueel hoger beroep. Het voor die tijd instellen van een kort geding gericht op een verbod om het bewijs in de inbreukprocedure te gebruiken, zal dan ook veelal niet succesvol zijn.<sup>343</sup>

Ook als er geen verbod op het gebruik van het onrechtmatig verkregen bewijs is opgelegd, zou de rechter kunnen besluiten het onrechtmatig verkregen bewijs niet toe te laten. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat in civiele zaken alleen in geval van 'bijkomende omstandigheden' bewijs kan worden uitgesloten:

341. HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:1834 (Alphens Schietincident).

342. Zie par. 3.13 voor Frankrijk, par. 4.12 voor België, par. 5.10 voor Engeland en par. 6.12 voor Duitsland.

343. Vergelijk Vzr. Rb. Haarlem 27 februari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH6255, r.o. 4.6. Zie ook Vzr. Rb. Arnhem 1 juni 2007, IER 2007/94, r.o. 4.17. Laatstgenoemde zaak betrof niet onrechtmatig verkregen bewijs, maar bewijs verkregen op grond van een te ruim verlof (verlof met recht op directe inzage) dat naderhand is herzien. Op de vordering van Synthon om Astellas te bevelen de op basis van het te ruime verlof opgestelde gedetailleerde beschrijving uit de Duitse inbreukprocedure terug te trekken, oordeelde de Arnhemse voorzieningenrechter dat de Duitse rechter zou moeten oordelen over toelating van de beschrijving. Zie voor een heldere uiteenzetting van de bevoegdheidsproblematiek Eijsvogels 2012.

'5.2.3 Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waarde-  
ring van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt.  
In een civiele procedure geldt niet als algemene regel dat de rechter op onrechtmatig verkregen  
bewijs geen acht mag slaan. In beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de  
waarheid in rechte aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stelling-  
en in rechte aannemelijk te kunnen maken, welke belangen mede aan art. 152 Rv ten grondslag  
liggen, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende  
omstandigheden, is terzijdelegging van dat bewijs gerechtvaardigd (HR 7 febru-  
ari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500, NJ 1993/78, en HR 12 februari 1993, ECLI:NL:HR:  
1993:ZC0860, NJ 1993/599).'<sup>344</sup>

In de hierboven aangehaalde zaak liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in  
stand dat het bewijs verkregen doordat in strijd met een Gedragscode een persoon-  
lijk onderzoek naar een verzekerde is uitgevoerd zonder dat er sprake was van een  
redelijk vermoeden van fraude, niet door de verzekeraar mocht worden gebruikt.  
Volgens de Hoge Raad gaf dit oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting  
en was niet onvoldoende gemotiveerd. Het is mijns inziens dan ook voorstelbaar  
dat onder bepaalde (bijkomende) omstandigheden een verweerder zich met succes  
op het standpunt kan stellen dat het door het bewijsbeslag verkregen bewijs niet  
tegen hem mag worden gebruikt in een inbreukzaak.

## 7.16

## BEWIJSBESLAG TER ZAKE INBREUK IN HET BUITENLAND

In de rechtspraak en literatuur is de vraag opgekomen of de Nederlandse rechter  
internationaal bevoegd is om op grond van de artikelen 1019b-d Rv maatregelen te  
treffen in het kader van de handhaving van buitenlandse intellectuele-eigendoms-  
rechten.<sup>345</sup> Er zijn hierbij grofweg twee situaties te onderscheiden: het bedrijf heeft  
woonplaats in Nederland en wordt beschuldigd van inbreuk op een buitenlands  
IE-recht, of alleen het bewijs bevindt zich in Nederland, maar de strijdende partijen  
hebben woonplaats in een andere EU-lidstaat, en ook de inbreuk vindt daar  
plaats.<sup>346</sup> In de Nederlandse rechtspraak is tot op heden met name sprake geweest  
van de eerste situatie. In die gevallen hebben de Nederlandse rechters steeds inter-  
nationale bevoegdheid aangenomen. Als het bedrijf waarbij de bewijsbeslagmaat-  
regelen worden getroffen in Nederland gevestigd is, kan internationale bevoegd-

344. HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, r.o. 5.2.3.

345. V zr. Rb. Arnhem 1 juni 2007, IER 2007/94, BIE 2008/2 (Synthon/Astellas), m.nt. C.J.J.C. van Nispen, r.o. 4.4-4.6; V zr. Rb. Dordrecht 19 april 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0232, IEF nr. 11530; Hof Amsterdam 24 april 2012, IEF nr. 11241; V zr. Rb. Amsterdam 21 mei 2012, IEF nr. 11339, IER 2012/45 en 46 (Rhodia Chimie/VAT), m.nt. F.W.E. Eijsvogels. Zie voor de uitspraak van het hof ook BIE 2012/55, m.nt. C.J.J.C. van Nispen. Zie ook Pinckaers 2011, p. 120; Buydens Van Oerle 2015, p. 10; Véron & Bouche 2013.

346. Zie de Bobst/Heidelberg-zaak die Eijsvogels beschrijft in zijn artikel 'Bescherming van bewijs in grensoverschrijdende inbreukgeschillen' (2012).

heid van de rechter worden aangenomen op grond van zowel de artikelen 4 en 7 tot en met 26 EEX-Verdrag<sup>347</sup> als op grond van artikel 35 EEX-Verdrag.<sup>348</sup> Daarnaast is de Nederlandse rechter ook bevoegd op grond van artikel 31 EEX-Verdrag indien de beslagene niet in Nederland is gevestigd, maar het bewijs van de gestelde inbreuk zich wel in Nederland bevindt.

Dan resteert de vraag of de artikelen 1019b-d Rv ook kunnen worden toegepast ten aanzien van een vermeende inbreuk op IE-rechten die buiten Nederland van kracht zijn. Ook deze vraag is in de Nederlandse rechtspraak uitsluitend positief beantwoord. Zo bepaalde de Haagse voorzieningenrechter dat een andersluidend oordeel 'geen recht doet aan het doel en de effectiviteit van de Handhavingsrichtlijn'. In dit verband wordt wel gewezen op de volgende passage uit de MvT: 'Inbreuken hebben steeds vaker een grensoverschrijdend karakter en verschillen in nationale handhavingsregelingen zijn schadelijk voor de interne markt en bemoeilijken een doeltreffende bestrijding van inbreuk.'<sup>349</sup> Ook wordt overweging 8 van de considerans van de Richtlijn van belang geacht. Daarin wordt gewezen op de verschillen tussen de regelingen van de lidstaten inzake de middelen tot handhaving van IE-rechten en het niet bevorderlijk zijn daarvan voor het vrije verkeer in de interne markt en een gezonde mededinging.

Ook het Haagse hof heeft bevestigd dat de artikelen 1019b-d Rv van toepassing zijn op de handhaving van buitenlandse intellectuele-eigendomsrechten.<sup>350</sup> Opvallend is dat het hof van oordeel is dat strikt genomen buitenlandse IE-rechten buiten het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv vallen, en daarmee dus buiten de volledige titel 15 Rv, maar deze beperkte lezing niet verenigbaar werd geacht met de Richtlijn. De Richtlijn beoogt volgens het hof immers de harmonisatie van de nationale handhavingsregelingen, en tot implementatie waarvan titel 15 Rv strekt. Op basis van de richtlijnconforme uitleg van artikel 1019 Rv worden alle artikelen van titel 15 Rv, waaronder de bewijsbeschermende maatregelen van de artikelen 1019b-d Rv, ook van toepassing geacht bij de handhaving van buitenlandse IE-rechten.

Aan de bovenbeschreven overwegingen voegde de voorzieningenrechter Dordrecht toe dat titel 15 Rv ook van toepassing is op handhaving van in derde landen – niet lidstaten – geldende octrooirechten, zulks in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIPs-verdrag.<sup>351</sup>

347. Zie herschikte EEX-Verordening 1215/2012, die op 10 januari 2015 in werking is getreden.

348. Zie Eijssvogels 2012, ad (i).

349. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 1.

350. Hof Den Haag 12 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364, r.o. 9.2. Zie ook het vonnis in eerste aanleg: Vzr. Rb. Den Haag 5 maart 2010, IER 2010/54, r.o. 4.16. Deze zaak betrof de vraag of art. 1019h Rv inzake de proceskostenveroordeling ook van toepassing is op toewijzing van een inbreukverbod ten aanzien van buitenlandse IE-rechten.

351. Vzr. Rb. Dordrecht 19 april 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0232, r.o. 4.4.3.

Het Amsterdamse hof volgt weer een iets andere argumentatie om tot dezelfde conclusie te komen.<sup>352</sup> Het hof verwees naar de wetsgeschiedenis van de artikelen 1019 e.v. Rv, blijkens welke deze artikelen ook van toepassing zijn op gerechtelijke procedures ter zake inbreuk op IE-rechten die niet uitdrukkelijk in artikel 1019 Rv zijn vermeld<sup>353</sup> en op de brede strekking van de Richtlijn. Daarnaast overwoog het hof dat octrooien die rechtsgeldig voor andere landen dan Nederland zijn verleend, in beginsel worden erkend naar Nederlands internationaal privaatrecht, ook als zij niet mede voor Nederland zijn verleend. Dit laat ruimte voor de mogelijkheid van een in Nederland te voeren gerechtelijke procedure ter ondersteuning van de handhaving van dergelijke buiten Nederland geldende octrooien, zoals een procedure op de voet van de artikelen 1019 e.v. Rv.

In de literatuur is ook wel een kritisch geluid te horen.<sup>354</sup> Het grensoverschrijdend bewijsbeslag voorafgaand aan het begin van een inbreukprocedure zou kunnen leiden tot een kunstmatige territoriale uitbreiding van intellectuele-eigendomsrechten wanneer de rechten in kwestie geen bescherming genieten in de EU-lidstaat waar om het bewijsbeslag wordt verzocht. Een kunstmatige uitbreiding van de invloedssfeer van de rechthebbende zou een uithollend effect kunnen hebben op de vrijheid van goederen in de interne markt. Ik deel die zorgen alleen voor zover het gaat om maatregelen die verder strekken dan alleen het vergaren van bewijs, bijvoorbeeld omdat ook de vermeend inbreukmakende goederen in beslag worden genomen. Indien de maatregelen beperkt blijven tot bewijsvergaring, zie ik hierin geen probleem. Een bewijsbeslag met als primaire doel bewijsvergaring kan in mijn ogen geen kunstmatige territoriale uitbreiding van een IE-recht opleveren, omdat het middel uitsluitend erop is gericht om de bewijspositie van de verzoeker te versterken in verband met een procedure die is of zal worden geïnitieerd in het land waar het betreffende IE-recht waarop inbreuk zou worden gemaakt, wel van kracht is. Dat daarbij gebruik kan worden gemaakt van het feit dat er in het ene land eenvoudiger bewijs kan worden vergaard dan in het andere land, doet daar geen afbreuk aan. De Richtlijn beoogt immers een hoog minimum-niveau en aanvaardt expliciet dat het is toegestaan voor een lidstaat om aan een IE-

352. Hof Amsterdam 24 april 2012, IER 2012/45, r.o. 3.38-3.43.

353. Daarmee zal het hof hebben bedoeld op de memorie van toelichting op art. 1019 Rv (MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 17-18). In deze MvT wordt vooropgesteld dat het moet gaan om inbreuken of dreigende inbreuken op de rechten die voortvloeien uit de IE-wetten die in art. 1019 Rv zijn opgesomd. Dit zijn alleen Nederlandse wetten. Daar voegt de wetgever echter het volgende aan toe: 'Ten slotte zijn ook gerechtelijke procedures wegens inbreuken op rechten die voortvloeien uit registratie van industriële-eigendomsrechten op basis van internationale verdragen onderworpen aan titel 15. Deze zijn niet expliciet vermeld in art. 1019, omdat het hier gaat om internationale inschrijvingen die afzonderlijke nationale rechten doen ontstaan die volgens het nationale recht worden gehandhaafd' (MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 18). Volgens het Amsterdamse hof vallen hier ook nationale octrooien onder die voortvloeien uit het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 1973 (zie Hof Amsterdam 24 april 2012, IER 2012/45, r.o. 3.40).

354. Senftleben & Dorenbosch 2016, p. 52 en 57-58.

rechthebbende een hoger beschermingsniveau te bieden. Fundamentele rechten en vrijheden van de verweerder kunnen door *forum shopping* niet in het gedrang komen, ervan uitgaande dat een lidstaat de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 7 van de Richtlijn juist heeft geïmplementeerd.

In het kader van bewijsvergaring in Nederland voor een inbreuk in een andere lidstaat op een IE-recht dat in die lidstaat van kracht is, maar niet in Nederland, rijst de vraag of de route van de EU-Bewijsverordening nr. 1206/2001 moet worden gevolgd.<sup>355</sup> De lijn van het Europese Hof van Justitie is dat de EU-Bewijsverordening de grensoverschrijdende bewijsverkrijging niet uitputtend regelt en alleen van toepassing is in het geval waarin het gerecht van een lidstaat beluit bewijs te verkrijgen volgens een van de twee in die Verordening voorziene methoden. Dat gerecht is dan gehouden de procedures te volgen die betrekking hebben op deze methoden.<sup>356</sup> De Verordening regelt echter niet een directe bewijsverkrijging door partijen zelf. A-G Kokott acht deze directe bewijsverkrijging, onder verwijzing naar het St. Paul Dairy/Unibel Excer-arrest<sup>357</sup> van het Europese Hof van Justitie, niet mogelijk.<sup>358</sup> Volgens Kokott zou daarmee de specifieke regeling over juridische bevoegdheid zoals uiteengezet in de EU-Bewijsverordening worden ondermijnd. De procedurele garanties die de Verordening biedt aan de verweerder moeten volgens Kokott worden gewaarborgd. Door omzeiling van de EU-Bewijsverordening zouden deze waarborgen op de tocht staan. Ik zie deze bezwaren niet. Zoals ik hiervoor al heb aangegeven, kunnen de fundamentele rechten en vrijheden van de verweerder niet in het gedrang komen indien een rechthebbende in een lidstaat waar het bewijs beschikbaar is, de in die lidstaat bevoegde rechter aanzoekt om bewijsbeschermende maatregelen te treffen overeenkomstig de nationale bepalingen die artikel 7 van de Richtlijn implementeren. Deze nationale bepalingen dienen immers eveneens de procedurele waarborgen van artikel 7 te omvatten. Ik meen dan ook dat de EU-bewijsverordening uitsluitend een faciliterende functie vervult en het aan partijen zelf mag worden overgelaten om zelfstandig bewijs te vergaren volgens het nationale recht van de lidstaat waar het bewijs beschikbaar is.<sup>359</sup>

Het lijkt overigens geen twijfel dat in Nederland commuun bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv gelegd kan worden ter zake van bijvoorbeeld een wanprestatie of onrechtmatige daad (bijvoorbeeld een schending van bedrijfsgehei-

355. Senftleben & Dorenbosch 2016, p. 52 en 57-58; Eijssvogels 2012, ad (ii); Pinckaers 2011, p. 120.

356. HvJ EU 6 september 2012, C-170/11 (Lippens/Kortekaas). Zie voor het verwijzingsarrest HR 1 april 2011, NJ 2011/155.

357. HvJ EU 28 april 2005, C-104/03.

358. Zie ook conclusie A-G. Kokott 18 juli 2007, C-175/06 (Tedesco/Tomasoni Fittings), par. 52.

359. Zie ook M. Zilinsky (Verdragen & Verordeningen), aant. 3.4 op de EU-Bewijsverordening; Bens 2017, p. 485; Buydens & Van Oerle 2015, p. 10.

men) waarbij een buitenlandse rechter bevoegd is om de hoofdzaak te horen.<sup>360</sup> Als het bedrijf waarbij het bewijsbeslag wordt gelegd in Nederland is gevestigd, zal de internationale bevoegdheid gegrond kunnen worden op de artikelen 2, 5-24 en 31 EEX-Verdrag; als alleen het bewijs zich in Nederland bevindt, resteert artikel 31 EEX-Verdrag als bevoegdheidsgrond.

## 7.17

## ANTI-SUIT INJUNCTION

Hoewel zeer uitzonderlijk, is het mogelijk om een verbod op te leggen aan een partij om in de toekomst bewijsbeslagmaatregelen te treffen.<sup>361</sup> Een dergelijk verbod kan worden gebaseerd op misbruik van recht ex artikel 3:13 BW en onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Het verbod mag niet zo stringent zijn dat wanneer er nieuwe feiten zijn, er toch geen verlot meer kan worden verzocht.

De Groningse voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat voor een verbod tot het in de toekomst wederom vragen van verlot voor het leggen van bewijsbeslag aanleiding bestaat indien het aannemelijk is dat de IE-rechthebbende zich jegens de beslagene schuldig heeft gemaakt dan wel zal kunnen maken aan het op basis van hetzelfde feitenmateriaal en dezelfde gronden herhaaldelijk dan wel opnieuw indienen van een verzoek tot het leggen van beslag, terwijl aan die feiten en gronden geen recht kan worden ontleend om beslag te mogen leggen.<sup>362</sup>

---

360. Zie onder meer HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, RBP 2019/4, TvPP 2018/6, p. 185, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans.

361. Zie Rb. Den Haag 14 mei 1997, IER 1997/39; Vzr. Rb. Den Haag 5 augustus 2004, NJ 2004/597. Zie voor anti-suit injunction in niet-IE-zaken bijvoorbeeld Rb. Almelo 14 augustus 2002, NJ 2002/491 en Vzr. Rb. Amsterdam 14 december 2004, NJF 2005/27.

362. Zie Vzr. Rb. Groningen 8 juni 2007, IEF 4129, r.o. 4.4.



## 8.1

## INLEIDING

Na het bestuderen van de Richtlijn, de totstandkoming ervan en de rechtsstelsels die ter inspiratie hebben gediend voor de bewijsbeschermende maatregelen die artikel 7 aan de lidstaten voorschrijft, concludeer ik dat deze maatregelen mede gericht zijn op het *vergaren* van bewijs. Indien een lidstaat maatregelen implementeert die uitsluitend gericht zijn op het veiligstellen van bewijs, is niet voldaan aan de plicht die artikel 7 van de Richtlijn aan de lidstaten oplegt. Het moet mogelijk zijn om het bewijs met de genoemde maatregelen ook daadwerkelijk in handen te krijgen. De invulling van de procedure die daarvoor moet worden doorlopen, wordt grotendeels overgelaten aan de lidstaten zelf. Toch is die vrijheid niet onbegrensd. Steeds moet worden getoetst aan het doel van de Richtlijn, te weten het waarborgen van een hoog geharmoniseerd minimumniveau van – in dit geval – bewijsbeschermende maatregelen, en aan de algemene verplichting van artikel 3. Dat betekent dat de procedure eerlijk en billijk, niet onnodig complex of kostbaar mag zijn, geen onredelijke termijnen of nodeloze vertraging mag inhouden. Bovendien moeten de maatregelen voldoende doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. In de ogen van de Europese wetgever voldoen de Franse *saisie-contrefaçon*, het Belgische beslag inzake namaak en de Engelse *Anton Piller order* aan deze criteria. Dat betekent dat aan het hoge minimumniveau dat de Richtlijn nastreeft in ieder geval wordt voldaan als de andere lidstaten aan de genoemde maatregelen, net als de Europese wetgever, ook een voorbeeld zouden nemen. Het lijkt immers niet logisch om aan te nemen dat de Europese wetgever een minimumniveau beoogt dat lager ligt dan het beschermingsniveau van de maatregelen die hebben gediend als de inspiratiebronnen voor artikel 7.

## 8.2

## NEDERLANDSE PRAKTIJK

Nederland heeft ervoor gekozen om niet een Franse *saisie*, een Belgisch beslag inzake namaak of een Engelse *Anton Piller order* te implementeren. Artikel 7 laat aan lidstaten die vrijheid. Toch had de Nederlandse wetgever er goed aan gedaan om wel wat beter te kijken hoe het bewijsbeslag in die landen was geregeld. Zowel



in Frankrijk als in België is er immers al veel ervaring met deze maatregel opgebouwd. Bovendien maakt het civiele procesrecht in beide landen ook onderdeel uit van de *civil law* traditie. Reden genoeg om eens een kijkje over de grens te nemen alvorens over te gaan tot codificatie van een maatregel die in ons land vóór de inwerkingtreding van de Richtlijn moest bogen op een wankel dogmatische basis. Het commune bewijsbeslag op grond van artikel 730 jo. artikel 843a Rv was immers bepaald niet onomstreden. Bovendien was het doel van deze maatregel een principieel andere dan het doel van de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 7 van de Richtlijn. Het commune bewijsbeslag strekte uitsluitend tot het bewaren c.q. veiligstellen van het recht op 'afgifte' van artikel 843a Rv, en had niet als doel om daarmee direct bewijs te kunnen vergaren. Het moeten doorlopen van een procedure ex artikel 843a Rv is dan ook volstrekt logisch. Doordat de Nederlandse wetgever de procedure van de bewijsbeslagmaatregelen ex artikelen 1019b-d Rv onvoldoende gedetailleerd in de MvT heeft beschreven, laat staan in de wet opgenomen, hebben de Nederlandse rechters bij gebrek aan een bestaand procedureel kader ervoor gekozen om het enige processuele kader waarmee zij enige ervaring hadden – dat van het commune bewijsbeslag – toe te passen op de IE-bewijsbeslagmaatregelen van de artikelen 1019b-d Rv. Hoewel begrijpelijk, aangezien rechters – juist bij ex parte maatregelen – vanuit hun rechterlijke taak steeds zoeken naar waarborgen om de belangen van de beslagene afdoende te beschermen, heeft deze keuze wel ongerijmde gevolgen. Nu zit de rechtspraktijk opgescheept met bewijsbeslagmaatregelen die alleen een bewarend karakter hebben. Pas na het voeren van een artikel 843a Rv-procedure op tegenspraak kan de IE-rechthebbende inzage verkrijgen in het in beslag genomen bewijs. Zoals ik al in mijn verantwoording en probleemstelling heb aangegeven, werkt dit niet. De IE-rechthebbende komt in een *catch-22* terecht. In de praktijk blijkt dat vaak alleen met het bewijs waarvan inzage wordt gevorderd, de inzage kan worden verkregen. Die impasse kent men niet in de landen om ons heen. Waarom kent de Nederlandse praktijk deze impasse dan wel? Daarvoor zijn diverse redenen. Ik licht dat toe.

### 8.2.1 De obstakels

Het belangrijkste obstakel is – zoals gezegd – gelegen in het feit dat de Nederlandse rechters menen dat inzage in het vergaarde bewijs pas mogelijk is na het voeren van een artikel 843a Rv-procedure. In deze procedure op tegenspraak is de IE-rechthebbende in het nadeel, omdat de beslagene wel beschikt over alle feiten en omstandigheden en de IE-rechthebbende het moet doen met vermoedens van inbreuk. Met vermoedens van inbreuk wordt het nagenoeg onmogelijk om aan te tonen dat de gestelde inbreuk 'voldoende aannemelijk' is, terwijl ondertussen de beslagene met stelligheid de inbreuk onderbouwd kan betwisten. In Duitsland wordt in het kader van het Düsseldorfer Verfahren ook pas inzage verkregen in het deskundigenrapport nadat de rechter daartoe toestemming heeft gegeven (zie

paragraaf 6.5.4.3). Een belangrijk verschil is echter dat die procedure uitsluitend betrekking heeft op de eventuele vertrouwelijkheidsbezwaren van de geïnspecteerde tegen de vrijgave van het deskundigenrapport. Daarbij heeft te gelden dat als de rechter, mede op basis van het rapport van de deskundige, naar voorlopig oordeel van mening is dat er sprake is van inbreuk, deze vertrouwelijkheidsbezwaren in beginsel terzijde worden geschoven. Dat is een volstrekt andere situatie dan thans in de Nederlandse rechtspraktijk aan de orde is. In Nederland kan in de artikel 843a Rv-procedure een volledige niet-inbreuk- en nietigheidsargumentatie worden opgetuigd om de rechter ervan te overtuigen dat inbreuk onvoldoende aannemelijk is. Daarbij wordt het bewijs dat is vergaard met de betreffende bewijsbeslagmaatregelen niet betrokken. De verzoeker moet dus de strijd aangaan terwijl één hand op zijn rug gebonden is. Ook de rechter heeft dus geen inzage in het bewijs, en kan – anders dan zijn Duitse collega – op basis daarvan geen voorlopig oordeel vormen. Kortom, het ligt niet zozeer aan het feit dat in Nederland een procedure moet worden gevoerd alvorens wordt beslist tot vrijgave van het bewijs aan de verzoeker, als wel aan hoe die procedure inhoudelijk is vormgegeven. De rechter en de advocaat en/of octrooigemachtigde van de verzoeker – niet de verzoeker zelf – moeten in ieder geval inzage kunnen hebben in het bewijs teneinde de vertrouwelijkheidsbezwaren van de verweerder te kunnen pareren. Alleen dan kan de rechter immers een deugdelijk voorlopig oordeel vellen over de gestelde inbreuk.

Een ander obstakel dat bijdraagt aan de *catch-22* waarmee de IE-rechthebbende zich geconfronteerd ziet, is dat in de rechtspraak een (tweede) inzagedrempel is geformuleerd die hoger is dan de (eerste) verlofdrempel die geldt voor het mogen leggen van een IE-bewijsbeslag. Dus zelfs al zou worden aangenomen dat er eerst een artikel 843a Rv-procedure moet worden gevoerd alvorens inzage kan worden verkregen (*quod non*), dan moet de IE-rechthebbende voor die inzage door een kleinere hoepel springen dan vereist voor het verkrijgen van het verlof tot het leggen van het bewijsbeslag. Net zoals artikel 7 niet voorziet in een aparte inzageprocedure om toegang tot het vergaarde bewijs te verkrijgen, laat het artikel ook geen ruimte voor een tweede, strengere eis voor de inzage. In de andere door mij onderzochte rechtsstelsels bestaat zo'n tweede, strengere inzagedrempel ook niet. Ook niet in Duitsland, waarbij de rechter in principe pas inzage in het deskundigenrapport toestaat nadat hij daarover heeft beslist. Er is slechts één verlofdrempel en als die is gehaald, dan heeft de verzoeker recht om de verzochte bewijsbeslagmaatregel uit te voeren, en verkrijgt hij in beginsel ook direct inzage. Er worden daaraan dus geen strengere eisen gesteld.

Tot slot het obstakel van de vertrouwelijkheid. In de Nederlandse rechtspraak wordt in mijn ogen te krampachtig omgegaan met vertrouwelijkheidsbezwaren. De Hoge Raad heeft in het Molenbeek Invest-arrest bepaald dat het bewijsbeslag een ingrijpend middel is. Die uitspraak tezamen met het feit dat wanneer inzage eenmaal is verstrekt het niet meer ongedaan kan worden gemaakt, maakt dat

rechters huiverig zijn om inzage (laat staan directe inzage) toe te staan. Die vrees is natuurlijk in bepaalde gevallen gegrond. Toch meen ik dat dit niet tot krampachtigheid hoeft te leiden. In de ons omringende landen hebben de waarborgen voor het beschermen van vertrouwelijke informatie de tand des tijds reeds doorstaan. Deze waarborgen zijn als volgt: het beslag wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde (deurwaarder, al dan niet met behulp van een deskundige, een Supervising Solicitor of alleen door een deskundige). De verzoeker mag daar niet bij zijn. Deze onafhankelijke derde dient zich te houden aan het rechterlijk verlot en mag daar niet buiten treden. Daarbij dient deze partij oog te hebben voor de belangen van de verweerder. Tot slot laten alle door mij onderzochte rechtsstelsels toe dat een verweerder een beroep doet op geheimhouding van vertrouwelijke informatie, en stellen daarvoor rechtsmiddelen ter beschikking. De bal ligt in de meeste rechtsstelsels wel bij de verweerder, maar ik zie daarin geen probleem. Dat is wel zo effectief, en daarmee worden onnodige, kostbare procedures voorkomen. Voorwaarde is wel dat de verweerder een redelijke termijn heeft om maatregelen te treffen. In Duitsland is de rechterlijke beoordeling tot vrijgave onderdeel van het Düsseldorf Verfahren en dit leidt dus eveneens niet tot vertraging. Ook hier ligt de bal bij de verweerder om tijdig zijn vertrouwelijkheidsbezwaren naar voren te brengen. Nederland is het enige land waarin het initiatief niet bij de verweerder, maar bij de IE-rechthebbende ligt. Dat ontnemt de effectiviteit aan de maatregel en zorgt ervoor dat de verweerder achterover kan leunen. Hij kan immers daardoor volstaan met een algemeen beroep op vertrouwelijkheid – die ruimte laat artikel 843a Rv – zonder dat hij daarbij exact moet aangeven waarin die vertrouwelijkheid is gelegen en waarom dat belang zwaarder zou moeten wegen dan het belang van de IE-rechthebbende bij inzage. De IE-rechthebbende kan daar ook niets tegenoverstellen, omdat hij niet weet welk bewijs in beslag is genomen. Daardoor blijft het in artikel 843a Rv-procedures veelal bij algemeenheden als het gaat om vertrouwelijkheidsbezwaren. Dat draagt bij aan de impasse. Dit wordt echter doorbroken als – net als in Frankrijk, België en Duitsland<sup>1</sup> – het uitgangspunt is dat een beroep op vertrouwelijkheid door de verweerder moet worden onderbouwd, en dat bovendien dat beroep niet slaagt als de betreffende in beslag genomen informatie, of deze nu vertrouwelijk van aard is of niet, bewijs kan vormen van de gestelde inbreuk. Daardoor kan de verweerder alleen een geslaagd beroep doen op vertrouwelijkheid als hij dit onderbouwt en als de betreffende informatie geen bewijs van inbreuk oplevert. Ons Nederlandse procesrecht moet dan wel mogelijk maken dat tijdens de procedure die gaat over de vertrouwelijkheidsbezwaren, de vertrouwelijke informatie van de verweerder niet reeds aan de

1. In Engeland ligt dit iets anders, omdat daar sowieso alle vertrouwelijke informatie (uitgezonderd de *attorney-client-privileged* en/of incriminerende informatie) in het kader van *disclosure* moet worden overgelegd. Aan partijen wordt in dit verband wel geheimhouding opgelegd en de kring van geheimhouders wordt veelal beperkt (*confidentiality club* of *confidentiality ring*). De vertrouwelijkheidsbezwaren zoals men die kent in de *civil law*-rechtsstelsels spelen daar niet.

verzoeker moet worden geopenbaard. Dat kan doordat (delen van) de procedure ex parte (kunnen) kan plaatsvinden, waarbij eventueel wel de advocaat en/of octrooigemachtigde van de verzoeker kunnen kennisnemen van de betreffende vertrouwelijke informatie (zie paragraaf 7.7.3). Ook kan de rechter ervoor kiezen om een regime op grond van artikel 22a lid 3 Rv toe te passen en/of geheimhouding aan partijen op te leggen.

In Nederland ziet men met name een waarborg voor de bescherming van vertrouwelijke informatie in de hiervoor reeds besproken tweetrapsraket, waarbij de inzage pas plaatsvindt na het doorlopen van een succesvolle artikel 843a Rv-procedure. Los van het feit dat deze tweetrapsraket in het licht van artikel 7 dogmatisch onjuist is, is het voor de bescherming van vertrouwelijke informatie ook een overbodige waarborg. De andere waarborgen volstaan ruimschoots om het beoogde doel te bereiken. Ten eerste moet de verlodrempel worden gehaald. Dus alleen in zaken waarin een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt ter staving van haar bewering dat er inbreuk op haar eigen IE-recht is gemaakt of zal worden gemaakt, kan mogelijk vertrouwelijke informatie in beslag worden genomen. Dat is een eerste filter. Vervolgens is het aan de rechter om ook op basis van een proportionaliteits- en subsidiariteitstoetsing de gevorderde maatregel te beoordelen. Hij zal daarbij rekening houden met de mogelijke vertrouwelijkheid van het in beslag te nemen bewijs. Alleen als het bewijs noodzakelijk is voor het aantonen van de inbreuk, en dat bewijs niet op een andere manier kan worden verkregen, dient hij de maatregel toe te staan. Ook kan de rechter in het verlotf bepalen of er wel of geen directe inzage is toegestaan. Als het bewijs ziet op de omvang van de inbreuk, is er mijns inziens minder noodzaak om directe inzage toe te staan. Pas als er beslist is in de hoofdzaak over de inbreuk, kan dit bewijs worden ingezien. De aard van de gevorderde maatregel en de omstandigheden van het geval zijn mijns inziens leidend bij deze proportionaliteits- en subsidiariteitstoetsing. De belangrijkste waarborg is voorts dat het beslag wordt uitgevoerd door een deurwaarder met behulp van onafhankelijke deskundigen. De verzoeker is daarbij niet aanwezig. De deurwaarder zorgt ervoor dat alleen dat bewijs in beslag wordt genomen dat binnen het verlotf valt. Ook houdt hij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de beslagene. Tot slot heeft de beslagene diverse rechtsmiddelen om de maatregel te laten opheffen of wijzigen teneinde de bescherming van zijn vertrouwelijke informatie te waarborgen. In mijn ogen zijn dit meer dan voldoende waarborgen ter bescherming van eventuele vertrouwelijke informatie. Het vergt wel meer rechterlijke bemoeienis in het verlotfstadium. Het mag geen stempelstuk zijn; maatwerk is vereist. Het bewijsbeslag functioneert in dat geval prima zonder de extra bescherming van de verplichte inzageprocedure ex artikel 843a Rv.

### 8.2.2 *De hutspot van maatregelen*

Ik zie nog een ander probleem in de Nederlandse rechtspraktijk. Het commune bewijsbeslag ziet op het veiligstellen van 'bepaalde bescheiden'. Ondanks dit bepaaldheidsvereiste – met als doel *fishing expeditions* te voorkomen – laat de praktijk zien dat vaak beslag wordt gelegd op een enorme hoeveelheid met name digitale gegevens. Doordat de selectie van die gegevens lang duurt, kiest de deurwaarder er vaak voor om een integrale digitale kopie van de aangetroffen gegevensdragers te maken. Dat betekent dat ook grote hoeveelheden gegevens die niet onder het verlot vallen 'in beslag worden genomen'. Dit alles is vanuit een vertrouwelijkheidsoogpunt geen probleem zolang de selectie maar door een onafhankelijke partij wordt gedaan en de overige gegevens nadien weer worden verwijderd. Maar heeft de verzoeker nu werkelijk al die gegevens nodig voordat hij de inbreukprocedure start? Ik meen van niet. Vaak ziet de grootste hoeveelheid gegevens alleen op de omvang van de inbreuk en de daardoor geleden schade. Die gegevens moeten alleen maar veiliggesteld worden totdat in de inbreukprocedure is beslist. Meer niet.

Het is echter wel noodzakelijk om het bewijs dat ziet op het bestaan van de inbreuk direct in te zien. Maar om over dat bewijs te kunnen beschikken is het niet nodig om een hele brei aan informatie in beslag te nemen. Vaak zal het volstaan om gedetailleerde beschrijving en monsterneming te vorderen. Toch worden deze maatregelen vaak tegelijkertijd in één en hetzelfde verzoekschrift gevorderd, en daardoor ook wat betreft de inzage door de rechter over dezelfde kam geschoren. Ik noem het een hutspot van maatregelen. Alles wordt gevorderd en we zien wel wat de rechter toewijst. De rechter zal op zijn beurt weer genegen zijn alles toe te wijzen, want hij ziet immers een extra waarborg in de verplicht te volgen artikel 843a Rv-procedure. Zo wordt de hete aardappel uiteindelijk op het bord van de rechter die beslist op de artikel 843a Rv-procedure geschoven, in een procedureel regime dat onvoldoende recht doet aan de doelstellingen van artikel 7 van de Richtlijn. Ik zou dan ook willen bepleiten dat de verzoeker vooraf beter onderbouwt welke maatregel hij nu precies wil en waarom. Daarbij kan hij aangeven in welk bewijs hij direct inzage wenst (bijvoorbeeld in de gedetailleerde beschrijving en de monsters, omdat hij daarmee het bestaan van de inbreuk moet aantonen in de inbreukprocedure), en welk bewijs uitsluitend moet worden veiliggesteld totdat is beslist in de inbreukprocedure.

Deze werkwijze is ook in lijn met de aard van de maatregelen in Frankrijk, België en Duitsland. In Frankrijk was tot de Richtlijn de bewijsbeslagmaatregel een puur beschrijvend beslag. Dat betekent dat de saisie uitsluitend tot doel had om het bestaan van de inbreuk te bewijzen. Dat is een groot verschil met het bewijsbeslag zoals dat sinds 1994 in Nederland werd gelegd, omdat de grondslag van het commune bewijsbeslag nu eenmaal gericht was op het bewaren van bescheiden waarvan later afgifte ex artikel 843a Rv zou worden gevorderd. Dat is feitelijk een

fysieke inbeslagneming, zij het dat het in de praktijk inmiddels neerkomt op het maken van kopieën van de betreffende bescheiden. Daar kwam later via de Richtlijn de minder ingrijpende, beschrijvende maatregel en de monsterneming bij. In Frankrijk was het juist andersom. De meer ingrijpende, fysieke inbeslagneming werd door de Richtlijn juist toegevoegd aan de bestaande beschrijvende maatregel (zie paragraaf 3.2). Dat verschil in de ontstaansgeschiedenis verklaart mijns inziens ook voor een groot deel het verschil in benadering. De Franse traditie gaat uit van een minder ingrijpende variant, de beschrijving, die als doel heeft om de IE-rechthebbende in bewijsnood te helpen aan het bewijs van de beweerde inbreuk. De Nederlandse traditie gaat uit van de ingrijpendere fysieke inbeslagneming van bescheiden. De waarborgen die in het kader van deze procedure zijn ontstaan, zijn dan ook van een andere aard dan de waarborgen die in Frankrijk zijn ontstaan in verband met de in dat landbekende, minder ingrijpende beschrijvende maatregelen.

In België wordt een strak onderscheid gemaakt tussen de beschrijvende en de bewarende maatregelen (zie paragrafen 4.2 e.v.), en daarvoor gelden ook andere eisen. Het onderkennen van de verschillen tussen beide maatregelen en daarop een kenbaar ander regime toepassen, voorkomt eveneens het probleem dat de maatregelen op één hoop worden gegooid.

In Duitsland is het bewijsbeslag een pure inspectiemaatregel. Er worden in de praktijk geen bescheiden in beslag genomen die zien op de omvang van de gestelde inbreuk. Het 'hutspot'-probleem waar ik hierboven aan refereer, speelt dan ook niet in Duitsland.

De Engelse rechter lost dit probleem op bij de proportionaliteitstoets (zie paragraaf 5.6.4). Als hij een *Anton Piller order* te ingrijpend vindt, kan hij een *Doorstep Piller* of een *delivery up* bevelen of simpelweg tot afwijzing overgaan. In de Engelse praktijk komen search orders weinig voor, omdat alleen *crooks* het in hun hoofd halen om de *disclosure* verplichtingen aan hun laars te lappen.

De bovenbeschreven verschillen in benadering bevestigen mijns inziens dat de fysieke inbeslagneming en de gedetailleerde beschrijving, al dan niet met monsterneming, moeilijk onder één noemer te scharen zijn. De fysieke inbeslagneming is in de praktijk veel meer een bewarende maatregel, en de gedetailleerde beschrijving met eventueel monsterneming veel meer een vergarende maatregel, zoals de beroemde Franse variant. Ik pleit er dan ook voor om deze maatregelen strikter gescheiden te zien en als zodanig te behandelen.

### 8.2.3 De oplossing

De onduidelijkheid die thans is ontstaan met betrekking tot de procedurele eisen die gelden bij het treffen van bewijsbeslagmaatregelen, komt mijns inziens grotendeels voort uit het feit dat er de afgelopen jaren enerzijds een algemeen bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv aan het ontstaan was, en anderzijds de Richt-

lijn een IE-bewijsbeslag in ons procesrecht introduceerde. Beide regimes stonden volstrekt los van elkaar, en bij gebreke van een duidelijke wettelijke inbedding alsmede een gedetailleerde uitvoeringsregeling werd het aan de rechtspraktijk overgelaten om tot een congruent geheel te komen. Hoewel de Hoge Raad met het Molenbeek Invest-arrest een dappere poging heeft gedaan, meen ik dat uiteindelijk de wetgever zal moeten ingrijpen. Als dat niet gebeurt, verwacht ik dat de rechtspraktijk verder afbreuk zal doen aan met name de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 7 van de Richtlijn. Het IE-bewijsbeslag is inmiddels een polderversie gespeend van de juist zo geroemde effectiviteit die de Franse saisie en het Belgische beslag inzake namaak kenmerkt. Die negatieve ontwikkeling kan mijns inziens alleen worden gestopt doordat de wetgever het bewijsbeslag verankert in de wet en ontkoppelt van artikel 843a Rv. Dat betekent dat het bewijsbeslag niet langer een middel is om recht van 'afgifte' ex artikel 843a Rv te bewaren door middel van een bewarend beslag ex artikel 730 Rv. Het wordt dan een zelfstandige voorlopige bewijsverrichting. Deze gedachte is niet nieuw. Ik verwijs op deze plaats dan ook naar de artikelen 206 en 207 van het conceptwetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht.<sup>2</sup> De Hoge Raad verwijst in zijn *Organik/Dow*-arrest<sup>3</sup> naar dit conceptwetsvoorstel om te onderbouwen dat de gedetailleerde beschrijving ook mogelijk is buiten het IE-domein. Dit conceptwetsvoorstel is in mijn ogen dan ook een rechtsbron waarnaar ik reeds nu dankbaar mag verwijzen. In dit verband verwijs ik ook naar artikel 205, waarin de gedetailleerde beschrijving ook buiten het IE-domein een wettelijke vastlegging zal krijgen. Het conceptwetsvoorstel trekt deze bewijsverrichtingen dus gelijk met de overige voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het voorlopige getuigenverhoor en het voorlopige deskundigenbericht. Ik juich dat toe. Daardoor wordt het eenvoudiger om toegang tot deze bewijsverrichtingen (zie paragrafen 7.2.1-7.2.3 en zie artikel 196 van het conceptwetsvoorstel) te verkrijgen, en ook dat juich ik toe. Ik zie namelijk geen relevant verschil tussen de verschillende voorlopige bewijsverrichtingen die tot een andere behandeling nopen van het bewijsbeslag of de inzagevordering, zolang de vertrouwelijke informatie van de verweerder maar is gewaarborgd (zie hierboven).

Voorts zou ik het bewijsbeslag binnen en buiten het IE gelijk willen trekken. Ik zie geen reden waarom in IE-zaken andere normen zouden moeten gelden dan in overige civiele zaken. Dat vergt wel een wetswijziging van titel 15 en de Hoge Raad zal moeten terugkomen op zijn *Semtex*-beslissing.<sup>4</sup> De Richtlijn staat toe dat – net als in Frankrijk – er een lagere verlofdrempel wordt gehanteerd voor het

- 
2. Voorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht, art. 206.
  3. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, RBP 2019/4, TvPP 2018/6, p. 185, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans, r.o. 6.2.4.
  4. HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1251.

verkrijgen van een bewijsbeslag, omdat zulks ten gunste is van de IE-recht-hebbende. Dat betekent dat ik voorstel dat de eis dat de vermeende inbreuk voldoende aannemelijk moet zijn, moet worden vervangen door dezelfde eisen als die gelden voor het voorlopige getuigenverhoor en het voorlopige deskundigenbericht. Betekent dat er dan misbruik van de regeling gemaakt kan worden? Ik meen van niet. De rechter zal immers de gevorderde maatregelen moeten blijven toetsen aan de eisen die artikel 196 (nieuw) Rv stelt. Het mag dus geen *fishing expedition* zijn (het bewijs moet voldoende bepaald zijn), er moet voldoende belang zijn bij het bewijsbeslag, het verzoek mag niet in strijd zijn met de goede procesorde, er mag geen sprake zijn van misbruik van bevoegdheid en er kunnen andere gewichtige redenen zijn die zich verzetten tegen de gevorderde bewijsbeslagmaatregel.

Voorts dienen de bewijs(beslag)maatregelen binnen en buiten IE hetzelfde te zijn, waarbij de maatregelen zoals voorgesteld in het conceptwetsvoorstel in de artikelen 205, 206 en 207 als voorbeeld strekken. Daaraan zou ik wel nog de monsterneming willen toevoegen. Ook in het kader van overige civiele zaken (bedrijfsgeheimen, maar ook geschillen over wanprestatie inzake technische producten) is het niet ondenkbaar dat monsterneming kan bijdragen aan de waarheidsvinding.<sup>5</sup>

Op deze wijze ontstaat een congruent geheel, waarbij de waarheidsvinding een centrale plaats in ons civiele procesrecht heeft gekregen.

### 8.3 AANBEVELINGEN

Op basis van mijn onderzoek kom ik tot de volgende concrete aanbevelingen:

1. Na een bewijsbeslag in IE-zaken dient als hoofdregel directe inzage in het in beslag genomen bewijs te volgen;
2. Er dient een wetswijziging te komen waarmee ook het bewijsbeslag in niet-IE zaken wordt gecodificeerd;
3. Via de hiervoor genoemde wetswijziging dient het bewijsbeslag in zowel het IE-domein als daarbuiten gelijk te worden getrokken;
4. Voor het verkrijgen van het verlof voor een bewijsbeslag dient te worden aangeknoopt bij de voorwaarden voor het verkrijgen van de andere voorlopige bewijsverrichtingen (het getuigenverhoor en het deskundigenbericht). De rechtsbetrekking hoeft dus nog niet in rechte vast te staan;

---

5. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow), JIN 2018/207, m.nt. A. Rosielle, JOR 2018/323, m.nt. mr. P.J. van der Korst, RBP 2019/4, TvPP 2018/6, p. 185, NJ 2019/70, m.nt. redactie, Ch. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JBPR 2019/13, m.nt. R.M. Hermans, r.o. 6.2.4.



5. De belangen van de beslagene dienen met waarborgen te worden omkleed. Afhankelijk van de gevorderde maatregelen moeten die waarborgen door de rechter in het verlov worden vormgegeven. De rechter dient zich te realiseren dat er in beginsel geen tweede toetsmoment meer is, en zal op grond van het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit het verzoek tot het leggen van bewijsbeslag per (categorie van) beslagobject(en) moeten beoordelen;
6. Als uitgangspunt dient voortaan te gelden dat een inspectiemaatregel van 'technisch' bewijs – dat niet via een minder ingrijpende wijze kan worden vergaard – met minder waarborgen hoeft te worden omkleed dan 'niet-technisch' bewijs. Voorts geldt dat wanneer fysieke inbeslagneming (anders dan monsterneming) wordt verzocht, een rechter zich zeer terughoudend dient op te stellen;
7. Het is aan de beslagene om, deugdelijk onderbouwd, een beroep te doen op bescherming van vertrouwelijke gegevens. Als uitgangspunt geldt daarbij dat alle bewijsmiddelen die onder de reikwijdte van het verlov vallen ter inzage moeten worden gegeven aan de verzoeker, ook als deze vertrouwelijk van karakter zijn. Alleen indien de beslagene kan onderbouwen waarom in specifieke gevallen (en voor specifieke bewijsmiddelen) de belangen van de verzoeker ondergeschikt zijn aan de vertrouwelijkheidsbezwaren van de beslagene, kan inzage worden tegengehouden;
8. De vertrouwelijkheidsbezwaren van een beslagene kunnen door de deurwaarder via een deurwaarderskortgeding onder de aandacht van de voorzieningenrechter worden gebracht. Dit kan zonder partijen te horen, of in ieder geval zonder dat de verzoeker in persoon aanwezig is. Ook kan de beslagene op de kortst mogelijke termijn een opheffingskortgeding ex artikel 705 Rv entameren om op grond van zijn vertrouwelijkheidsbezwaren inzage in het proces-verbaal (met daaraan gehecht een eventueel deskundigenrapport) tegen te gaan. Op vordering van de beslagene kan de voorzieningenrechter op grond van artikel 223 Rv de inzage in het proces-verbaal verbieden, totdat hij heeft beslist in het kort geding. In dit kort geding kan het vertrouwelijkheidsregime van artikel 22a lid 3 Rv worden toegepast en/of andere maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid worden genomen (beperken openbaarheid zitting ex artikel 27 Rv, opleggen geheimhouding aan partijen ex artikel 28 Rv en anoniemen (delen) van het vonnis ex artikel 29 Rv);
9. Bij het beoordelen van de vertrouwelijkheidsbezwaren van de beslagene dient de rechter als uitgangspunt te nemen dat bewijs waarvan de rechter voorshands van mening is dat het kan dienen tot staving van de hoofdvordering van de verzoeker, ter inzage moet worden gegeven. Uitsluitend onder

zeer bijzondere omstandigheden kan een vertrouwelijkheidsbezwaar zwaarder wegen dan het recht van de verzoeker om bewijs, waarvan voorshands vaststaat dat het de hoofdvordering ondersteunt, te mogen inzien;

10. De beslagene kan in een opheffingskortgeding alle mogelijke weren tegen de hoofdvordering van de verzoeker aanwenden. De rechter dient echter in oogen-schouw te nemen dat een (technisch) verweer waarvan de weerlegging door de verzoeker leunt op het bewijs waarvan nu juist inzage wordt verlangd, niet aan de verzoeker kan worden tegengeworpen;
11. Indien achteraf zou blijken dat het bewijsbeslag ten onrechte is gelegd, is de verzoeker voor alle daardoor geleden schade aansprakelijk. Ook kan aan verzoeker een verbod worden opgelegd om op straffe van een dwangsom de door de inzage verkregen informatie (nog langer) te gebruiken of openbaar te maken.



## ENGLISH SUMMARY

### A COMPARATIVE LAW PERSPECTIVE ON THE DUTCH SEIZURE TO PRESERVE EVIDENCE

#### *Introduction*

After studying the Directive, how it came to be, and the legal systems which served as inspiration for the measures for preserving evidence which Article 7 prescribes for the Member States, I conclude that these measures are also aimed at *gathering* evidence. If a Member State implements measures that are aimed solely at securing evidence, it will not be meeting the obligations imposed upon it by Article 7 of the Directive. The aforementioned measures must make it possible to actually obtain the evidence. The details of the procedure for accomplishing this are largely left up to the Member States themselves. Still, that freedom is not without limits. The procedure must always be reviewed in light of the purpose of the Directive, namely ensuring a comprehensive harmonised minimum level of – in this case – measures to preserve evidence, and the general obligation laid down in Article 3. This means that the procedure must be fair and equitable, but must not be unnecessarily complicated or costly or entail unreasonable time limits or unwarranted delays. The measures must also be sufficiently effective, proportionate, and dissuasive. In the European legislature's view, the French *saisie-contrefaçon*, the Belgian descriptive seizure order (*beslag inzake namaak*), and the English Anton Piller order satisfy these criteria. This means that the comprehensive minimum level which the Directive strives to achieve is at least met if the other Member States follow the European legislature's example and base their measures on those mentioned above. After all, it would seem illogical to assume that the European legislature was aiming for a lower minimum level than that achieved by the measures which served as sources of inspiration for Article 7.

#### *Dutch practice*

The Netherlands has opted not to implement a French *saisie*, a Belgian descriptive seizure order, or an English Anton Piller order. Article 7 allows Member States that discretion. Still, the Dutch legislature would have done well to more closely exam-

ine how seizures to preserve evidence were set up in those countries, since both France and Belgium have garnered a great deal of experience with this measure. In addition, civil procedure is part of the civil law tradition in both countries, which is reason enough to peek over the border before codifying a measure in our country which, prior to the implementation of the Directive, was based on a precarious, dogmatic foundation. After all, the general seizure to preserve evidence pursuant to Article 730, read in conjunction with Article 843a, DCCP was by no means uncontroversial. Moreover, the aim of this measure fundamentally differed from the aim of the measures to preserve evidence laid down in Article 7 of Directive. The general seizure to preserve evidence was solely aimed at assuming custody of and/or securing the right of 'surrender' laid down in Article 843a DCCP, and was not intended to be used directly to gather evidence. The requirement to follow a procedure pursuant to Article 843a DCCP is thus perfectly logical. Because the Dutch legislature did not include in the Explanatory Memorandum an adequate description of the procedure for taking measures in connection with seizures to preserve evidence pursuant to Articles 1019b-1019d DCCP, Dutch courts have opted, in the absence of an existing procedural framework, to apply the only procedural framework with which they had experience – that being the general seizure order – to the IP evidence seizure measures laid down in Articles 1019b-1019d DCCP. Although this is understandable – since courts are required, by the nature of their function and especially in *ex parte* proceedings, always to seek out safeguards to protect sufficiently the interests of the party whose property is being seized – it has led to irreconcilable results. As a result, case law has been inundated with measures for seizures to preserve evidence that are exclusively custodial in nature. The party entitled to the IP cannot examine the evidence until it has pursued a defended action based on Article 843a DCCP. As my answer and my formulation of the issue makes clear, this does not work. It results in an immediate catch-22 for the party entitled to the IP. In practice, that examination is often limited exclusively to the evidence to which the application pertains. No such impasse arises in neighbouring countries. So why is this impasse part of Dutch practice? There are multiple reasons for this. I will explain this.

### *The obstacles*

As stated, the most significant obstacle lies in the fact that Dutch courts believe that evidence that has been gathered may only be examined after Article 843a proceedings have been conducted. This defended action puts the party entitled to the IP at a disadvantage, because the party from which the evidence was seized actually has all the facts and circumstances at its disposal, while the party entitled to the IP has to make do with suspicions of infringement. Suspicions of infringement make it virtually impossible to make a 'prima facie case' that the asserted infringement is actually occurring while in the meantime the party from which the evidence is

seized can persist in its position that no such infringement is occurring and can substantiate that position. In Germany, the *Düsseldorfer Verfahren* only permits an expert report to be examined after the court grants permission (see section 6.5.4.3). An important distinction, however, is that those proceedings exclusively regard any confidentiality-based objections which the subject may have to the release of the expert report. In this respect, if the court reaches a tentative conclusion, partly based on the expert report, that an infringement may have occurred, these confidentiality-based objections will generally be ignored. That is an entirely different situation than is currently the case in Dutch case law. In the Netherlands, Article 843a DCCP proceedings allow full a full non-infringement defence and invalidity arguments to be asserted to convince the court that no *prima facie* case of infringement has been proved. In this respect, none of the evidence gathered in connection with the relevant seizure to preserve evidence is considered. The applicant must thus enter the battle with its hands tied behind its back. The Dutch court – unlike its German counterpart – also does not examine the evidence and therefore cannot use that evidence as a basis for its provisional conclusion. In short, the issue is not so much the fact that, in the Netherlands, proceedings must be conducted before a decision is made to release evidence to the applicant, but is rather the substance of those proceedings. The court and the applicant's lawyer and/or patent attorney – and not the applicant itself – must in any case be able to examine the evidence in order to address the defendant's confidentiality-based objections. After all, it is only then that the court can arrive at a proper provisional conclusion regarding the asserted infringement.

Another obstacle that contributes to the catch-22 confronting the party entitled to the IP is that a second threshold for examination has been formulated in case law, and that threshold is higher than the first threshold which must be met in order to impose an IP-related seizure to preserve evidence. This means that even if it were assumed that Article 843a DCCP proceedings had to be conducted before an examination can be permitted (*quod non*), the party entitled to the IP would have to jump through a smaller hoop than it would have to in order to obtain leave to impose a seizure to preserve evidence. Just as Article 7 makes no provision for separate examination proceedings to obtain access to the evidence that has been gathered, it also permits no leeway to impose a second, more stringent, requirement for examination. The other legal systems I have studied also impose no such second, more stringent, examination threshold, even that in Germany, in which even the court generally does not permit an expert report to be examined until it has issued a ruling on the matter. There is just one threshold for leave, and if that is met, then the applicant is entitled to effect the seizure to preserve evidence and is, in principle, entitled to examine that evidence immediately. In other words, no more stringent requirements are imposed.

Finally, there is the obstacle of confidentiality. In my view, Dutch case law has dealt too apprehensively with confidentiality-based objections. In its judgment in

the *Molenbeek Invest* case, the Supreme Court held that a seizure to preserve evidence was a drastic measure. That judgment, together with the fact that once examination has been permitted it cannot be reversed, has made courts hesitant to allow any examination, let alone direct examination. To a degree, of course, that fear is well-founded, but I do not believe that apprehension must necessarily be the result. The safeguards for protecting confidential information have already stood the test of time in neighbouring countries. These safeguards are as follows: the seizure is effected by an independent third parties (bailiff, possibly with the assistance of an expert, a supervising solicitor, or by an expert alone). The applicant may not be present. The independent party must adhere to, and may not exceed, the leave granted by the court. In so doing, this party must take the defendant's interests into account. Finally, all of the legal systems I studied permit a defendant to rely on the secrecy of confidential information and provide legal remedies to that end. In most legal systems, the ball is in the defendant's court, but I see no problem with that. That is just as effective and avoids unnecessary, costly proceedings. It is, however, conditioned on the defendant being afforded a reasonable term to take measures. In Germany, the court order to release is part of the *Düsseldorfer Verfahren*, which also does not result in any delay. In instance, as well, the ball is in the defendant's court when it comes to the timely assertion of confidentiality-based objections. The Netherlands is the only country in which the initiative is left up to the party entitled to the IP rather than to the defendant. That undermines the effectiveness of the measure and allows the defendant to sit on its laurels, as it were, since the defendant need do nothing more than rely on confidentiality – that leeway is provided for in Article 843a DCCP – without having to provide exact information regarding the basis for that confidentiality or a reason why its interests outweigh the interests the party entitled to the IT has in examination. The party entitled to the IP also cannot dispute this, since it is unaware of what evidence has been seized. As a result, Article 843a DCCP proceedings are usually conducted in terms of generalities when it comes to confidentiality-based objections. That contributes to the impasse. This impasse is broken however if – as is the case in France, Belgium, and Germany<sup>6</sup> – the premise is that a defendant's reliance on confidentiality must be substantiated, and that such reliance will be unsuccessful if the relevant information that has been seized may, regardless of whether it is confidential or not, prove the existence of the asserted infringement. As a result, a defendant may only successfully rely on confidentiality if it substantiates this and if the relevant information does not include proof of the infringement. Our Dutch procedural law must make it possible to ensure that there is no

6. The situation is somewhat different in England, because all confidential information (except that which is subject to attorney-client privilege and/or which is incriminatory) must be handed over during disclosure. In this context, parties are generally subjected to a duty of confidentiality and the confidentiality club or confidentiality ring with access to generally has a limited number of members. The confidentiality-based objections found in civil-law legal systems play no role there.

requirement for the defendant's confidential information to be disclosed to an applicant when the proceedings involve confidentiality-based objections. This can be accomplished by having part of the proceedings be held *ex parte*, possibly with the applicant's lawyer and/or patent attorney being permitted to examine the relevant information (see section 7.7.3). The court may also opt to apply a regime pursuant to Article 22a(3) DCCP and/or to impose a duty of confidentiality on the parties.

In the Netherlands, the 'two-stage rocket' discussed above, which allows examination only after prevailing in Article 843a DCCP proceedings, is generally viewed as a safeguard for protecting confidential information. Leaving aside the fact that this two-stage rocket is dogmatically incorrect in light of Article 7, it is also superfluous when it comes to the protection of confidential information. The other safeguards are more than adequate to achieve the envisaged objective. The leave threshold must first be surmounted. In other words, it will only be possible to seize confidential information in cases in which a party submits reasonably available evidence in support of its assertion that its IP rights have been or will be infringed. That is an initial filter. Then, the court will also assess the measure being sought in light of the principles of proportionality and subsidiarity. In so doing, it will take into account the possible confidentiality of the evidence to be seized. The court need only permit that measure if the evidence is required to prove the infringement and that evidence cannot be obtained in any other way. The court may also insert stipulations in the leave regarding whether or not direct examination will be permitted. In my view, there is less need for direct examination if the evidence regards the scope of the infringement. This evidence can only be examined once a ruling has been rendered on the infringement in the main action. My position is that the nature of the measure being sought and the facts of the case must be determinative when an assessment is made in light of the principles of proportionality and subsidiarity. The most important safeguard, furthermore, is that the seizure is effected by a bailiff with the assistance of independent experts. The applicant is not present at the seizure. The bailiff ensures that only the evidence to which the leave pertains is seized, while also taking into account the legitimate interests of the party whose property is seized. Finally, the party whose property is seized has multiple legal remedies available for terminating or altering the seizure in order to ensure the protection of confidential information. My view is that there are more than enough safeguards available for protecting any confidential information, although these do require more judicial involvement in the leave stage. Such leave can never be rubber-stamped; each order must be tailored. In that case, the seizure to protect evidence will function properly without the extra protection of the mandatory examination proceedings pursuant to Article 843a DCCP.



*The hodgepodge of measures*

I see another problem in Dutch case law. The general seizure to preserve evidence is aimed at securing 'certain documents'. Despite this certainty requirement – which is intended to preclude fishing expeditions – practice shows that enormous volumes of information, usually digital information, are often seized. Because making a selection from that information would take a long time, bailiffs often opt for obtaining complete digital copies of any data carriers they find. That means that much of the information seized falls outside the scope of the leave. From a confidentiality perspective, this is not a problem as long as the selection is made by an independent party and the rest of the information is deleted afterwards. But does the applicant really need all of that information before it institutes infringement proceedings? In my view, no. Often, the largest volume of information regards only the scope of the infringement and the resulting harm or loss. That information must only be secured until the infringement proceedings have been decided. Nothing else is required.

While it is necessary for an applicant to be able to examine directly the evidence that pertains to the existence of the infringement, one need not seize a mountain of information in order to obtain that evidence. Providing a detailed description and demanding samples often suffices. Still, these measures are often sought in one and the same application, and the courts often lump them together when dealing with examination applications. I refer to it as a hodgepodge of measures. Apply for everything and see what the court gives us. In turn, the court is only too happy to grant all of the relief being sought, since it views the obligation to conduct Article 843a DCCP proceedings as an extra safeguard. That is how these cases end up in the lap of the court that adjudicates the 843a DCCP proceedings in a procedural regime that fails to do adequate justice to the aims of Article 7 of the Directive. I am therefore an advocate of requiring an applicant to provide substantiation in advance regarding which exact measure it is seeking and why. In so doing, the applicant can indicate which evidence it wishes to examine directly (perhaps in the detailed description and samples, because it will have to prove the existence of the infringement in the infringement proceedings) and which evidence need only be secured until the infringement proceedings are decided.

This process is also consistent with the nature of the measures in France, Belgium, and Germany. In France, the seizure to preserve evidence was strictly a descriptive seizure until the Directive was implemented. That means that the sole objective of the *saisie* was to prove the existence of the infringement. That is far different from the seizure to preserve evidence that has been ordered in the Netherlands since 1994, because the sole objective of the general seizure to preserve evidence was to obtain custody of documents whose release would later be sought pursuant to Article 843a DCCP. That is actually a physical seizure, although in practice it now comes down to making copies of the relevant documents. The descriptive

measure and sampling was introduced later, via the Directive. The situation in France was just the opposite. The Directive actually added the more drastic, physical seizure to the existing descriptive measure (see section 3.2). In my view, that difference in origin largely explains the difference in approach. The French tradition is based on a less drastic variant, the description, which is intended to assist a party entitled to IP that lacks evidence of an infringement to obtain that evidence. The Dutch tradition is based on the more drastic seizure of documents. The safeguards that were created in the context of this procedure are thus fundamentally different from the safeguards that were created in France in connection with the less drastic descriptive measures that are part of that country's legal tradition.

In Belgium, a strict distinction is made between descriptive and custodial measures (see section 4.2, *et seq.*) and these are also subject to different requirements. Recognising the differences between the two measures and applying an obviously different regime in each case also avoids the problem of the measures being lumped together.

In Germany the seizure of evidence is purely an inspection measure. This means that the hodgepodge problem I referred to above does not arise in Germany.

The English court resolves this problem by reviewing the case against the principle of proportionality (see section 5.6.4). If it finds the Anton Piller order too drastic, it can issue a Doorstep Piller or a delivery up order or simply reject the application. Search orders are uncommon in English practice because only crooks would even dream of failing to meet their disclosure obligations.

In my view, the above-described differences in approach confirm that it is difficult to lump physical seizure together with the detailed description, whether or not samples are also taken in the latter case. In practice, the physical seizure is much more a custodial measure, while the detailed description and possible sampling are much more designed to gather evidence, as in the French variant. I therefore advocate distinguishing these measures more strictly from one another and treating them as such.

### *The solution*

The lack of clarity that has now arisen regarding the procedural requirements that apply when taking measures to preserve evidence largely stem, in my view, from the fact that in the past we have had, on the one hand, the general seizure to preserve evidence pursuant to Article 730, read in conjunction with Article 843a, DCCP, while, on the other hand, the Directive introduced a seizure for IP evidence into our procedural law. The two regimes are entirely separate from one another, and in the absence of a clear rule, embedded in statutory law or a detailed implementation scheme, it was left up to legal practice to arrive at a congruent whole. Although the Supreme Court made a valiant effort in this respect in its judgment in

*Molenbeek Invest*, I believe that the legislature will ultimately have to intervene. If this does not happen, I expect that legal practice will continue to commit infringements, particularly on the protective measures laid down in Article 7 of the Directive. The IP evidence seizure has since become the product of consensus and has devolved into a rather pale imitation of the very effective French *saisie* and the Belgian descriptive seizure order. In my view, that negative development can only be halted if the legislature provides a statutory basis for the seizure to protect evidence and uncouples this measure from Article 843a DCCP. That means that the seizure to preserve evidence would no longer be a means to preserve the right of 'surrender' pursuant to Article 843a DCCP by means of a custodial seizure pursuant to Article 730 DCCP. It would then become an independent provisional act of taking evidence. This is not a new concept. I thus refer here to Articles 206 and 207 of the draft bill for simplifying and modernising the law of evidence.<sup>7</sup> In its judgment in *Organik/Dow*,<sup>8</sup> the Supreme Court refers to this draft bill to substantiate its position that the detailed description would also be an option outside the realm of IP. I therefore see this draft bill as a legal source to which I can gratefully refer. In this context, I also refer to Article 205, which will codify the detailed description in statutory law for purposes outside the realm of IP. The draft bill thus equates these acts of taking evidence with the other provisional acts of taking evidence, such as the preliminary witness examination and the preliminary expert report. I celebrate this. This will make it easier to obtain access to these acts of evidence taking (see sections 7.2.1-7.2.3 and Article 196 of the draft bill), and I celebrate that as well. Specifically, I see no relevant difference between the various provisional acts of taking evidence that would require a different treatment of the seizure to preserve evidence or the claim for inspection, as long as the defendant's confidential information is safeguarded (see above).

Furthermore, I would put the seizure to preserve evidence on equal footing regardless of whether a case involves IP. I see no reason why IP cases should be governed by different standards than other civil cases. That would require amendments to Title 15 as well as the Supreme Court coming back on its *Semtex*-ruling. The Directive permits a lower threshold to be imposed – just as in France – for obtaining leave to seize to preserve evidence because this benefits the party entitled to the IP. That means that I propose that the requirement of a *prima facie* showing of the alleged infringement should be replaced by the same requirements that apply to the provisional witness examination and the provisional expert report. Does this mean that the regulation can be abused? I do not believe so. After

7. Proposal to amend the Dutch Code of Civil Procedure in connection with the simplification and modernisation of the law of evidence, Article 206.

8. Supreme Court 28 September 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*), JIN 2018/207, with annotation by A. Rosielle, JOR 2018/323, with annotation by attorney P.J. van der Korst, RBP 2019/4, *TvPP* 2018/6, p. 185, NJ 2019/70, with annotation by the editors, C. Gielen, A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, with annotation by F.W.E. Eijvogels, JBPR 2019/13, with annotation by R.M. Hermans, para. 6.2.4.

all, the court will have to continue to review the measures being sought against the requirements imposed by Article 196 DCCP (new). Fishing expeditions will not be permitted (the evidence will have to be sufficiently defined), there must be a sufficient interest in the seizure to preserve evidence, the request may not contravene due process, no abuse of power may be involved, and there may be other compelling reasons that oppose the measure to preserve evidence that is being sought.

Furthermore, the evidentiary and/or seizure measures must be the same regardless of whether an IP case is involved, with the measures proposed in Articles 205 and 207 of the draft bill to serve as examples. I would add sampling to this, since it is not inconceivable that sampling could contribute to ascertaining the truth in other civil cases, such as those involving business secrets, but also in disputes regarding the poor operation of tech products.<sup>9</sup>

This will create a congruent whole that will make the ascertainment of truth the central focus of our civil procedural law.

---

9. Supreme Court 28 September 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (*Organik/Dow*), *JIN* 2018/207, with annotation by A. Rosielle, *JOR* 2018/323, with annotation by attorney P.J. van der Korst, *RBP* 2019/4, *TvPP* 2018/6, p. 185, *NJ* 2019/70, with annotation by the editors, C. Gielen, A.I.M. van Mierlo, *IER* 2019/5, with annotation by F.W.E. Eijsvogels, *JBPR* 2019/13, with annotation by R.M. Hermans, para. 6.2.4.



## LITERATUURLIJST

### **Abello & Cassiers 2010**

M. Abello & V. Cassiers, *La saisie-contrefaçon: analyse de droit comparé France – Belgique*, World Intellectual Property Congress, 3-6 oktober 2010, Parijs. Online geraadpleegd via [www.aippi.fr/upload/Prix%20AIPPI/2010-11-16-la-saisie-contrefacon-analyse-de-droit-compare.pdf](http://www.aippi.fr/upload/Prix%20AIPPI/2010-11-16-la-saisie-contrefacon-analyse-de-droit-compare.pdf).

### **Adviescommissie voor het Burgerlijk procesrecht 2008**

Adviescommissie voor het Burgerlijk procesrecht (o.l.v. J.L.R.A. Huydecoper), 'Advies over gegevensvertrekking in burgerrechtelijke zaken ('discovery')', *TCR* 2008/4, p. 123-130.

### **Asser 2017**

W.D.H. Asser, 'Preprocessuele informatieverzameling voor het bewijs', in: W.D.H. Asser, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht*. 3. *Bewijs*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, hoofdstuk 6.

### **Asser, Groen & Vranken 2006**

W.D.H. Asser, H.A. Groen & J.B.M. Vranken, *Uitgebalanceerd. Interimrapport fundamentele herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 1-220.

### **Bakker & Van Rossen 2012**

G. Bakker & H. Van Rossen, *Richtlijn werkwijze bewijsbeslag en inzage*, Dordrecht 2012.

### **Barendrecht & Van den Reek 1994**

J.M. Barendrecht & W.A.J.P. van den Reek, 'Exhibitieplicht en bewijsbeslag', *WPNR* 1994/6155, p. 739-745.

### **Beck 2014**

M. Beck, 'De prima facie geldigheid van octrooien in recente cassatierechtspraak', *IRDI* 2014, 630.

### **Bens 2017**

T.A.G. Bens, 'Grensoverschrijdend bewijsbeslag', *NIPR* 2017/3, p. 477-494.

### **De Blécourt 2018**

R. de Blécourt, *Het algemeen bewijsbeslag*, Weert: Celcus 2018.

**Bodewes 2009**

T.J.J. Bodewes, *Bewijsbeslag. Grondslag en rechtsgevolgen van het conservatoir beslag tot afgifte van bescheiden*, Weert: Celsus 2009.

**Boeder 2012**

O.J. Boeder, 'Het leggen van bewijsbeslag', *BER* 2012/7, p. 25.

**De Boer 2014**

N. de Boer, 'Het algemene bewijsbeslag: de Hoge Raad heeft gesproken', *TCR* 2014/1, p. 12-20.

**Bosboom & Jeunink 2007**

T. Bosboom & C. Jeunink, 'Na IE-beslag altijd bodemprocedure!', *IEF* 2007/4431.

**Bosch 2018**

L.A. Bosch, 'T&C Burgerlijke Rechtsvordering, commentaar op art. 843a Rv', in: A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (red.), *Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering*, Deventer: Wolters Kluwer 2018.

**Braun & Struye 1935**

T. Braun & P. Struye, *Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, Brussel: Bruylant 1935, p. 165.

**Broekveldt 2013**

L.P. Broekveldt, 'Algemeen bewijsbeslag: tekort in huidig recht (art. 730 jo. 843a Rv) én in komend recht', *NTBR* 2013/15.

**Bronneman 2019**

M. Bronneman, 'Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat brengt de toekomst?', *IER* 2019/1, p. 1-9.

**Burgers 2019**

D.E. Burgers, 'Over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen en voldoende aannemelijkheid in civiele zaken', *Bb* 2019/1, p. 1-4.

**Buydens & Van Oerle 2015**

M. Buydens & R. van Oerle, 'Wel beslagen', in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. van Oerle (red.), *Gielen, een bekend begrip*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 12 e.v.

**Cadiet & Canivet 2007**

L. Cadiet & G. Canivet, *De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France*, Parijs, LexisNexis 2007, p. 154.

**Callens 2014**

P. Callens, 'Het Hof van Cassatie stuurt beoordeling van prima facie geldigheid van octrooien grondig bij', *ICIP* 2014, 633.

**Cappuyns 2014**

P. Cappuyns, 'De prima facie geldigheid van octrooien en de schorsende werking van beroep: de recente cassatierechtspraak vergeleken met die van onze buurlanden', *TBH* 2014, 499.

**De Cecco 2006**

F. de Cecco, 'Room to Move? Minimum Harmonization and Fundamental Rights', *CMLRev* 2006/43, p. 9.

**De Cock Buning & Numann 2007**

M. de Cock Buning & E.J. Numann, 'De gestage wildgroei van het auteursrecht, een hogesnelheidstrein dreigt te ontsporen', in: D.J.G. Visser, F. Verkade e.a. (red.), *Een eigen, oorspronkelijk karakter* (Spoorbundel), Amsterdam: Uitgeverij Delex 2007, p. 25-47.

**Cohen Jehoram & Diekman 1996**

T. Cohen Jehoram & W. Diekman, 'De directe werking van TRIPs', *AMI/Informatierecht* 1996, p. 127.

**Cohen Jehoram & Rörsch 2008**

T. Cohen Jehoram & V. Rörsch, *Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2008.

**Cornish e.a. 2003**

W.R. Cornish e.a., 'Procedures and remedies for Enforcing IPR's: the European Commission's Proposed Directive', *EIPR* 2003, p. 447 e.v.

**Cumming, Freudenthal & Janal 2008**

G. Cumming, M. Freudenthal & R. Janal, *Enforcement of Intellectual Property Rights in Dutch, English and German civil courts*, Kluwer 2008, p. 33.

**Deichfuss 2015**

H. Deichfuss, 'Rechtsdurchsetzung unter Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen', *GRUR* 2015, p. 436.

**Dekoninck e.a. 2017**

C. Dekoninck e.a., *Beslag inzake namaak: een stand van zaken*, Brussel: Larcier 2017.

**Delfos Visser & Brouwer 2006**

O. Delfos Visser & R. Brouwer, 'Wetsvoorstel Handhavingsrichtlijn: Nous ne maintiendrons pas!', *AMI* 2006/3, p. 77-83

**D'Halluin 2005**

A. D'Halluin, 'Beslag inzake namaak', in: G. Martyn (red.), *Beslag en collectieve schuldenregeling: vormingsprogramma 2003-2004*, Gent: Larcier 2005, p. 140.

**Diekman 1997**

W. Diekman, 'TRIPs, WIPO en de Nederlanders', *AMI/Informatierecht* 1997, p. 207.

**Dirix 1991**

E. Dirix, 'De rol van de beslagrechter', in: F. Gotzen (red.), *Beslag inzake namaak, la saisie-contrefaçon* (CIR-reeks), Brussel: Story-Scientia 1991, p. 52.

**Dirix 2015-2016**

E. Dirix, 'Van beslag inzake namaak naar algemeen bewijsbeslag', *RW* 2015-2016, p. 882.



**Dirix & Broeckx 2001**

E. Dirix & K. Broeckx, 'Beslag', in: *A.P.R.*, Antwerpen: Kluwer 2001, p. 313.

**Dougan 2000**

M. Dougan, 'Minimum Harmonization and the Internal Market', *CMLRev* 2000/37, p. 853.

**Drexl, Hilty & Kur 2003**

J. Drexl, R. Hilty & A. Kur, 'Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights – a First Statement', *IIC* 2003, p. 530 e.v.

**Driessen 2007**

M. Driessen, 'De willekeur van de proceskostenveroordeling', *BIE* 2007, 6, p. 344.

**Eijsvogels 2010**

F.W.E. Eijsvogels, 'Bewijsbeschermende maatregelen onder een logistieke dienstverlener bij merkinbreuk', *IER* 2010/33, p. 245.

**Eijsvogels 2012**

F.W.E. Eijsvogels, 'Bescherming van bewijs in grensoverschrijdende inbreukgeschillen', *IER* 2012/68.

**Eijsvogels 2018**

F.W.E. Eijsvogels, 'Bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming bij onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen', *IER* 2018/1, p. 1-3.

**Eijsvogels & De Meyer 2009**

F.W.E. Eijsvogels & C. de Meyer, 'Enkele procesrechtelijke aspecten van handhaving van intellectuele-eigendomsrechten na implementatie van de Handhavingsrichtlijn', *Computer-recht* 2009/3.

**Ekelmans 2005**

J. Ekelmans, 'De exhibitieplicht in de praktijk: de ruime mogelijkheden tot opvragen van bescheiden', *TCR* 2005/3.1, p. 59-68.

**Ekelmans 2007**

J. Ekelmans, *De Exhibitieplicht in kort bestek: een praktische leidraad bij het opstellen en beoordelen van vorderingen tot verstrekking van bescheiden op grond van art. 843a Rv*, Zutphen: Paris 2007.

**Ekelmans 2008**

J. Ekelmans, 'Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed, J.R. Simonsma', *TCR* 2008/2, p. 65-66.

**Ekelmans 2010**

J. Ekelmans, *De exhibitieplicht, Burgerlijk Proces & Praktijk deel X*, Deventer, Kluwer 2010.

**Ekelmans 2012**

J. Ekelmans, 'Het inzagerecht verbeterd?', *NTBR* 2012/10.

**Ekelmans 2016**

J. Ekelmans, 'Efficiënt gebruik en beoordeling van inzagevorderingen na HR 13 november 2015', *NTBR* 2016/7, p. 46-57.

**Ekelmans 2017**

J. Ekelmans, 'Burgerlijk procesrecht: De drie keuzes over het inzagerecht van de Expert-groep modernisering burgerlijk bewijsrecht', *TvPP* 2017/5, p. 176-184.

**Van Engelen 2002**

D. van Engelen, 'Reactie op naschrift Speyart', *IER* 2002, p. 126.

**Van Engelen 2002**

D. van Engelen, 'Nederlands registratieoctrooi in strijd met TRIPs – buitenlandse recht-hebbende lachende derde?', *IER* 2002, p. 59.

**Evers & Van den Bogert 2019**

J.S. Evers & R.M.P. van den Bogert, 'Burgerlijk procesrecht: Het bewijsbeslag', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2019/2, p. 39-43.

**De Folter 2013**

M.O.J. de Folter, 'Van bewijsbeslag tot digitale eigendom', *BER* 2013/2, p. 20.

**Freudenthal**

M. Freudenthal, 'Overwegingen handhavingsrichtlijn', *IEC* 43, p. 24 en 25 (online geraad-pleegd).

**Freudenthal 2008**

M. Freudenthal, 'Handhavingsrichtlijn intellectuele-eigendom: bewarende en voorlopige maatregelen', *JBPr* 2008/902, p. 200-210.

**Freudenthal 2016**

M. Freudenthal, 'Bewarende of conservatoire maatregelen', in: F.W. Grosheide (red.), *Hand-having van intellectuele eigendom*, Amsterdam: Delex 2016, p. 69-90.

**Gaier 2008**

R. Gaier, 'Das "in camera"-Verfahren in der Hauptsache', in: Göcken, Stephan e.a: *Festschrift für Ulrich Scharf zum 70. Geburtstag*, Keulen/München 2008, 201.

**Galloux 2014**

J.-C. Galloux, 'La loi 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon : vers la saturation ?', *Propri. Intell.* 2014, 242.

**Van Gerven 2000**

W. van Gerven, 'Of Rights, Remedies and Procedures', *CMLRev* 2000/501, p. 503-504.

**Ghislain 2008**

I. Ghislain, 'Het beslag inzake namaak naar Belgisch recht', *Jura falconis* 20082.

**Gielen 1999**

Ch. Gielen, *Bescherming van bedrijfsgeheimen, Pre-advies van de Vereniging 'Handelsrecht'*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999.

**Gielen 2005**

Ch. Gielen, 'De richtlijn handhaving IE-rechten', *NTER* 2005/1, p. 6-11.

**Giesen 2002**

I. Giesen, 'De (pre)processuele mededelingsplichten in het civiele procesrecht en hun verhouding tot de bewijslastverdeling', *TCR* 2002/4, p. 85-92.

**Ginsburg 1990**

J.C. Ginsburg, A Tale of Two Copyrights: 'Literary Property in Revolutionary France and America', 64 *Tul. L. Rev.* 991 (1990). Online geraadpleegd via: [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/620](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/620)

**Gitter 2003**

D.M. Gitter, 'The conflict in the European Community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the essential facilities doctrine', *American Business Law Journal* 2003/2, p. 218.

**Gotzen 1991**

F. Gotzen (red), *Beslag inzake namaak* (CIR-uitgave), Leuven/Brussel: Story-Scientia 1991, p. 7.

**Gotzen & Janssens 2007**

F. Gotzen & M.C. Janssens, *Wegwijs in het intellectuele eigendomsrecht*, Brugge: Vanden Broele 2007, p. 258.

**De Greve 2006**

T.R.B. de Greve, 'De toets van summierlijke ondeugdelijkheid in een opheffingskortgeding', *MvV* 2006/10.

**De Greve, Bierman & Boersen 2014**

T.R.B. de Greve, J.J.C. Bierman & S.L. Boersen, 'Bewijsbeslag voor iedereen – op papier en digitaal', *Computerrecht* 2014/72.

**Grosheide 1995**

F.W. Grosheide, 'Internationale handhaving van intellectuele eigendom. De implicaties van de TRIPs Agreement voor het Europese en Nederlandse recht', in: F.W. Grosheide & K. Boele-Woelki, *Europees Privaatrecht 1995* (Molengrafica), Vermande: Lelystad 1995, p. 335.

**Grosheide 2016**

F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: Delex 2016.

**Vander Haeghe 1928**

G. Vander Haeghe, *Brevets d'invention, marques et modèles*, Brussel: Larcier 1928, p. 419 e.v.

**Hagemans 2008a**

N. Hagemans, 'Het intellectuele-eigendomsrecht: koevoet of kruisbestuiving?', *Album Amicorum Feer Verkade*, Octrooiencentrum Nederland: Rijswijk 2008a, p. 282-310.

**Hagemans 2008b**

N. Hagemans, 'Het intellectuele-eigendomsrecht: koevoet of kruisbestuiving?', *BIE* 2008b, p. 165.

**Hammerstein, Asser & De Bock**

A. Hammerstein, W.D.H. Asser & R.H. de Bock, *Rapport modernisering burgerlijk bewijsrecht*, Expertgroep Hammerstein/Ministerie van Veiligheid en Justitie.

**Harreman 2007**

M.M.L. Harreman, *Conservatoire beslagen tot afgifte en levering: Een studie naar de werking en problematiek van 730 Rv-beslag, mede in rechtshistorisch perspectief*, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2007, p. 44.

**Hendriks 2003**

N.A.H. Hendriks, 'De directe werking van het TRIPs en de gevolgen voor het Nederlandse octrooirecht', *IER* 2003, p. 146.

**Van Herreweghe 2007**

V. van Herreweghe, *Beslagzakboekje*, Mechelen: Kluwer 2007, p. 265.

**Heuvelmans 2018**

J.F.M. Heuvelmans, 'De Exhibitieplicht van artikel 843a Rv', *JutD* 2018/0121, p. 16-20.

**Van Hoof 2002**

J. van Hoof, *Het beslag inzake namaak*, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht*, Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen 2002, p. 13.

**Van der Horst 1996**

M. van den Horst, 'Artikel 50 lid 6 TRIPs: aanleiding tot wijziging van de bestaande rechtspraak in IE-zaken?', *BIE* 1996, p. 12.

**Houdijk 2011**

J. Houdijk, 'De collisie tussen het intellectuele eigendomsrecht en het mededingingsrecht', *DAOR* 2011/98.

**Hoyng 1991**

W.A. Hoyng, 'Vier procesrechtelijke wensen', in: Nieskens-Ipshording, *In het nu, wat worden zal* (Schoordijk-bundel), Deventer: Kluwer 1991, p. 108.

**Hugenholtz 2004**

P.B. Hugenholtz, 'Een overbodige richtlijn', *IER* 2004/53, p. 247-248.

**Huydecoper 2004**

J.L.R.A. Huydecoper, 'Nous Maintiendrons – de nieuwe "Richtlijn handhaving"', *AMI* 2004/4, p. 117-123.

**Huydecoper 2016**

J.L.R.A. Huydecoper, 'Inzien in verwondering', *BIE* 2016/11, p. 298-304.

**Jacobs 1997**

F. Jacobs, 'Enforcing Community Rights and Obligations in National Courts: striking the balance', in: J. Lonbay & A. Biondi, *Remedies for Breach of EC Law*, Chichester: Wiley & Sons 1997, p. 25-36.

**Jans 2017**

O.M. Jans, 'Burgerlijk procesrecht: De rol van de gerechtsdeurwaarder in een gemoderniseerd civiel bewijsrecht', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2017/5, p. 162-167.

**Jansen 2009**

T.S. Jansen, 'Verboden te vissen, maar vragen mag. Art. 843a Rv in de ondernemingsrechtpraktijk', *Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk* 2009/3, p. 89-94.

**Jansen 2011**

T.S. Jansen, 'Van exhibitie naar discovery', *Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk* 2011/3, p. 110-115.

**Janssens 2007-2008**

M.C. Janssens, 'Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen namaak en piraterij', *R.W.* 2007-2008, p. 937.

**Jeuland 2006**

E. Jeuland, *Droit judiciaire prive*, Paris: Litec 2006, p. 43.

**Jongbloed 2009**

A.W. Jongbloed, 'Moet een IE-beslag worden gevolgd door een hoofdprocedure?', *AMI* 2009/2, p. 51-55.

**Jongbloed 2011**

A.W. Jongbloed, 'Nieuwe regels voor conservatoir beslagleggen', *FIP* 2011/8, p. 222-224.

**Jongeneel 2013**

R.H.C. Jongeneel, 'Schieten op een bewegend doel', *BER* 2013/4, p. 14.

**De Keersmaecker 1986**

C. de Keersmaecker, 'Beschrijvend beslag inzake software naar Belgisch recht', *Computer-recht* 1986, p. 23.

**Kellog 2001**

M.W. Kellog, 'Artikel 50 lid 6 TRIPs; vluchten kan niet meer', *IER* 2001, p. 151.

**Kelman**

A. Kelman, Seizure of infringing copies and counterfeit articles: the Anton Piller Order, in: F. Gotzen (Ed.), *Beslag inzake namaak – La saisie-description – Anton Piller Orders*, Gent: Story Scientia 1991, p. 79.

**De Knijff 2011**

D.M. de Knijff, 'Bewijsbeslag, grondslag en rechtsgevolgen van het conservatoir beslag tot afgifte van bescheiden, T.I.J. Bodewes', *TCR* 2011/1.

**De Knijff 2015**

D.M. de Knijff, 'Kroniek Beslag en executierecht', *TCR* 2015/3, p. 96-101.

**Van der Korst 2007**

P.J. van der Korst, *Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten* (diss. RUN), Deventer: Kluwer 2007.

**Kühnen 2005**

Kühnen, 'Die Besichtigung im Patentrecht – Eine Bestandaufnahme zwei Jahre nach 'Fax-karte', *GRUR* 2005/185.

**Kühnen 2020**

T. Kühnen, *Handbuch der Patentverletzung*, Carl Heymanns Verlag, Keulen 2017.

**Kuta 2017**

K. Kuta, *Die Besichtigungsanordnung nach dem Düsseldorfer Modell*, Mohr Siebeck, Tübingen 2017.

**Van de Kuilen & Bahery 2015**

E.A. van de Kuilen & E. Baghery, 'Burgerlijk procesrecht: bewijsbeslag in de praktijk', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2015/5, p. 127-133.

**Kuipers 2016**

G.J. Kuipers, 'Bewijsvergarende maatregelen', in: F.W. Grosheide, *Handhaving van intellectuele eigendom* Amsterdam: Delex 2016, p. 105.

**Kur 2004**

A. Kur, 'The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?', *IIC* 2004/35, p. 821-830.

**Van der Laan 2007**

N. van der Laan, 'Het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn en de uitvoeringswet', *IER* 2007/96, p. 358-368.

**Lenaerts, Arts & Aselis 2006**

K. Lenaerts, D. Arts & I. Maselis, *Procedural Law of the European Union*, Londen: Sweet & Maxwell 2006, hoofdstuk 3.

**Lindemans 2010**

J.D. Lindemans, 'Het verzoek om te worden gehoord van de partij die het voorwerp dreigt uit te maken van een beslag inzake namaak: voorkomen is beter dan genezen', *ICIP* 2010, p. 504.

**Lousberg & Punt 2013**

M. Lousberg & M. Punt, 'Bewijsbeslag leggen, hoe zat het ook al weer?', *Advocatenblad* 2013, p. 49.

**Maas 2016**

W.J.G. Maas, 'Het bewijsbeslag in IE-zaken; het kalf is nog niet verdronken', *BIE* 2016/11/12, p. 311.

**Maas 2018**

W.J.G. Maas, 'Inzage na bewijsbeslag', in: *Compendium Beslag- en executierecht*, Den Haag: Sdu 2018, p. 691 e.v.

**Maas, Shannon & De Boer 2013**

W.J.G. Maas, C. Shannon & C. De Boer, *De Handhavingsrichtlijn*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.

**Maes 2014**

K.L. Maes, 'Burgerlijk procesrecht: Bewijsbeslag: de zoektocht naar evenwicht', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2014/6, p. 168-174.

**Massa & Strowel 2004**

C.H. Massa & A. Strowel, 'The scope of the Proposed IP Enforcement Directive: Torn between the Desire to Harmonise Remedies and the Need to Combat Piracy', *EIPR* 2004/26, p. 244-253.

**Matthews & Malek 2014**

P. Matthews & H.M. Malek, *Disclosure*, London: Sweet & Maxwell, ~~Londen~~ 2014, p. 237.

**McGuire 2004**

M.R. McGuire, 'Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPs-Übereinkommen', *Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 2004, p. 255-258.

**Van der Meer 2011**

A.J. van der Meer, 'Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de handhavingsmaatregelen: evenwichtig?', *AMI* 2011/4, p. 131-135.

**Meeuse & Verberne 2011**

E.A.M. Meeuse & V.C.M. Verberne, 'De stand van zaken van het bewijsbeslag in niet-IE zaken', *BER* 2011/2, p. 21 e.v.

**De Meyer 2010**

C. De Meyer, 'Beschrijvend beslag en knowhow', in: B. Dauwe e.a. (red.), *Liber Amicorum Ludovic De Gryse*, Gent: Larcier 2010, p. 117-129.

**Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2013**

G. Meyer, M. Verlinden & S. Vandewynckel, *Overzicht van procesregels inzake Intellectuele Eigendomsrechten*, Kortrijk: INNI Publishers 2013, p. 236.

**Meyer, Verlinden & Vandewynckel 2014**

G. Meyer, M. Verlinden & S. Vandewynckel, *Overzicht van procesregels inzake Intellectuele Eigendomsrechten*, Kortrijk-Heule: UGA 2014, p. 158.

**Müller-Stoy 2008**

T. Müller-Stoy, *Nachweis und Besichtigung des Verletzungsgegenstandes im deutschen Patentrecht*, Köln: Carl Heymanns Verlag 2008.

**Müller-Stoy 2010**

T. Müller-Stoy, 'Der Besichtigungsanspruch gemäß § 140c PatG in der Praxis – Teil 2: der Schutz der Interessen des Anspruchsgegners', in: *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, Heft 6, 2010.

**Neefs 2014**

K. Neefs, 'De informatieplicht bij beslag inzake namaak', *IRDI* 2014, p. 655.

**Neefs 2018**

K. Neefs, 'Over vissers in bewijsnood: Bewijsbeslag & bedrijfsgeheimen', *IRDI* 2018/3-4.

**Van Nispen 2008**

C.J.J.C. van Nispen, 'Commentaar bij titel 15 rv', in: A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (red.), *Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering*, Deventer: Wolters Kluwer 2008.

**Van Nispen 2010**

C.J.J.C. van Nispen, 'De strekking van het bewijsbeslag: Enkel bewaren of ook vergaren?', *BIE* 2010, p. 210 e.v.

**Van Nispen 2015**

C.J.J.C. van Nispen, 'Bewijsbeslagen in en buiten IE', *BIE* 2015/11, p. 234-239.

**Noija 2013**

A.F. Noija, 'Algemeen conservatoir bewijsbeslag door Hoge Raad toegestaan', *NTBR* 2013/45.

**Den Ouden 2009**

E.C. den Ouden, 'Bewijsbeschermende maatregelen in IE-zaken: automatisch recht op inzage?', *Bb* 2009/9.

**Pede 2005**

V. Pede, 'Enkele beschouwingen aangaande de aansprakelijkheid van de beslaglegger bij een onterecht beslag inzake namaak in het licht van twee recente cassatiearresten', *IRDI* 2005, p. 383.

**Pede 2019**

V. Pede, 'het arrest Bayer van het Hof van Justitie en het nieuwe Uniebegrip "passende schadeloosstelling" ingeval voorlopige maatregelen achteraf worden ingetrokken', *IRDI* 2019/3-4, p. 279.

**Perlberger 1986**

J. Perlberger, 'Contrefaçon et piraterie', in: J. Corbet (red.), *Honderd jaar auteurswet*, Antwerpen: Kluwer 1986, p. 170-171 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

**Pinckaers 2011**

J.C.S. Pinckaers, 'Ontwikkelingen op het gebied van ex parte verbod, bewijslast en proceskostenveroordeling', *AMI* 2011/4, p. 114-123.

**Pitlo e.a. 2004**

Pitlo e.a., *Bewijs*, Deventer: Kluwer 2004, nr. 73-74.

**Van der Pool 2010**

M.A. van der Pool, 'Het inzagerecht, J.R. Sijmonsma', *TCR* 2010/6.

**Van der Pool 2010**

M.A. van der Pool, 'Exhibitieright in mededingingszaken', *Markt & Mededinging* 2010.

**Prechal 2006**

S. Prechal, *Directives in EC Law*, Oxford: OUP 2006, p. 44.



**Van Reepinghen 1964**

Ch. Van Reepinghen, 'Verslag over de gerechtelijke hervorming', *Belgisch Staatsblad* 1964, 329.

**Ricketson 1995**

S. Ricketson, 'The Future of the Traditional Intellectual Property Conventions in the Brave New World of Trade-Related Intellectual Property Rights', *IIC* 1995, p. 872.

**Rieger-Jansen 2009**

M. Rieger-Jansen, 'Twee jaar ervaring met het bewijsbeslag. Een overzicht van de ontwikkelingen in Nederland en een kijkje over de landsgrenzen', *AMI* 2009, p. 91 e.v.

**Romet 2004**

I. Romet, 'La saisie-contrefaçon, unité et diversité – Neuf propositions pour harmoniser la saisie-contrefaçon', *JCP E, Cahiers de droit de l'entreprise* 2004/4, p. 29s.

**Ronse & Froidbise 2016**

C. Ronse & G. Froidbise, 'Intellectuele rechten: beslag inzake namaak', in: *X, bestendig Handboek Deskundigenonderzoek*, Mechelen: Kluwer 2016, VI.2-40.

**Russel 1992**

F. Russel, 'Anton Pillers after Universal Thermosensors: Has the Pendulum Swung too Far', *EIPR* 1992/7, p. 243 e.v.

**Samer 2016**

M. Samer, 'Urkundenvorlage im Patentrecht', in: T. Kühnen (red.), *Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf*, Köln: Carl Heymanns Verlag 2016, p. 469.

**Schaink 2009**

P.R.W. Schaink, 'Enkele IE-bespiegelingen door de bril van een faillissementscurator', *IER* 2009/74.

**Von Schmidt auf Altstadt 2002**

P.J.M. von Schmidt auf Altstadt, 'Opening van zaken', *TCR* 2002/1, p. 8-14.

**Senftleben & Dorenbosch 2016**

M. Senftleben & N. Dorenbosch, 'Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief', *BIE* 2016/3, p. 50-60.

**Seuren 2009**

A.C.J.J.M. Seuren, 'Het bewijsbeslag, oftewel: eindelijk gerechtigheid voor het proces-verbaal van constatering', *de Gerechtsdeurwaarder* 2009/2, p. 24-27.

**Sijmonsma 2008**

J.R. Sijmonsma, 'De exhibitieplicht in kort bestek, J. Ekelmans', *TCR* 2008/2.

**Sijmonsma 2010a**

J.R. Sijmonsma, 'Procesrecht algemeen: Het inzagerecht vernieuwd?', *Tijdschrift voor de Procepraktijk* 2010/6, p. 179-185.

**Sijmonsma 2010b**

J.R. Sijmonsma, 'Art. 843a Rv bezien in het licht van enkele andere "informatieartikelen"', *Het inzagerecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. IX)* 2010/3.2.

**Sijmonsma 2013**

J.R. Sijmonsma, 'Procesrecht algemeen: De Hoge Raad en het inzagerecht van artikel 843a Rv', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2013/6, p. 172-182.

**Sijmonsma 2017**

J.R. Sijmonsma, *Het inzagerecht: Artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, Deventer: Kluwer 2017.

**Speyart 2002**

H. Speyart, 'Het TRIPs bevat geen regime van volledige harmonisatie', *IER* 2002, p. 125.

**Stadler 2010**

A. Stadler, 'Geheimnisschutz im Zivilprozess aus deutscher Sicht', *ZZP* 123 (2010), 3.

**Strowel & Hanley 2011**

A. Strowel & V. Hanley, 'The Anton Piller case and Its Legacy: In Search of a Balance in Civil Search', in: C. Heat & A. Kamperman (red.), *Landmark Intellectual Property Cases and Their Legacy*, Wolters Kluwer: Deventer 2011.

**Tilmann 2005**

W. Tilmann, 'Beweissicherung nach Art. 7 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, Heft 9, *GRUR* 2005.

**Tsoutsanis 2017**

A. Tsoutsanis, 'De "protective letter" niet langer "protected": het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten', *BIE* 2017/1, p. 16-19.

**Ubels & Van Amsterdam 2009**

R. Ubels & T. van Amsterdam, 'Een kritische beschouwing over het Wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht', *TCR* 2009/1, p. 22-32.

**Vanbrabant 2016**

B. Vanbrabant, *La Propriété Intellectuelle. Tôme 1 – Nature juridique*, Brussel: Larcier 2016, p. 36.

**Van der Velden 2010**

R.M. van der Velden, 'De positie van de octrooihouder in bewijsnood', *BIE* 2010/12, p. 438-449.

**Verkerk 2006**

R.R. Verkerk, 'Procesrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel handhaving intellectuele eigendom', *TCR* 2006.

**Véron & Bouche 2013**

P. Véron & N. Bouche, *National measures for preserving evidence for foreign intellectual property rights (towards a crossborder saisie-contrafaçon?)*, liber amicorum Willem Hoyng 2013, ook gepubliceerd op [www.veron.com](http://www.veron.com).

**Véron 2015**

P. Véron, *Saisie-contrefaçon*, Trilingual version, Véron & Associés, Parijs 2015.

**Véron 2018**

P. Véron, 'Saisie-contrefaçon', in: S. Guinchard & T. Moussa, *Droit et pratique des voies d'exécution*, Dalloz Action, 9<sup>e</sup> éd. 2018/2019.

**Verschuur 2010**

A.M. Verschuur, 'Niet vergaren maar bewaren', *BIE* 2010, p. 312 e.v.

**De Visscher 2008**

F. de Visscher, 'La preuve des atteintes – Réforme de la saisie-description', in F. Brison (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele eigendomsrechten*, Brussel: Larcier 2008, 161.

**De Visscher 2012**

F. de Visscher, 'La saisie-description en Belgique', in: P. Véron (red.), *Saisie-contrefaçon 2013-2014*, Parijs: Dalloz 2012, p. 844.

**De Visscher & Bruwier 2011**

F. de Visscher & P. Bruwier, *La saisie-description et sa réforme. Chronique de jurisprudence 1997-2009*, Brussel: Larcier 2011, p. 5.

**Visser 2006**

D.J.G. Visser, 'Wetsvoorstel implementatie handhavingsrichtlijn', *AMI* 2006/1, p. 17-18.

**Visser & Tsoutsanis 2006**

D. Visser & A. Tsoutsanis, 'De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken', *NJB* 2006/34, p. 1940-1946.

**Van der Wal & Van Schaik 2009**

G. van der Wal & F. van Schaik, 'Handhavingsinstrumenten in het intellectuele eigendomsrecht: het op de loer liggende risico van "fishing expeditions" vergt kritische rechterlijke toetsing', *IER* 2009/3, p. 119 e.v.

**Wefers Bettink & Hoefnagel 2010**

W. Wefers Bettink & J. Hoefnagel, 'Artikel 1019h Rv en de indicatietarieven: toepassing in de praktijk', *IER* 2010/47, p. 340.

**Wehrmeijer & Hoogervorst 2018**

Y.A. Wehrmeijer & E.M. Hoogervorst, 'Naar een moderner burgerlijk bewijsrecht?', *TCR* 2018/1, p. 1-9.

**Wesseling-van Gent 2006**

E.M. Wesseling-van Gent, 'To fish or not to fish, that's the question', in: P.J. van der Korst e.a., *Het verzamelen van feiten en bewijs: begrenzing versus verruiming, een kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006, p. 81-119.

**Willoughby 1994**

T. Willoughby, 'Has the Anton Piller become a search warrant?', *EIPR* 1994/2, p. 550.

**Ten Wolde 2014**

J.A. ten Wolde, 'Procesrecht algemeen: het leggen van algemeen bewijsbeslag', *Tijdschrift voor de Procespraktijk* 2014/1, p. 10-14.

**Ydema 2011**

M.C. Ydema, 'Ruime toepassing van de exhibitieplicht', *NJB* 2011/175.

**Zonnekeyn 2002**

G. Zonnekeyn, *De directe werking van de TRIPs overeenkomst: een stand van zaken*, KU Leuven 2002.



## RECHTSPRAAKOVERZICHT

### Hof van Justitie van de EU

HvJ EU 16 december 1976, C-33/76 (Comet)  
HvJ EU 7 juli 1981, C-158/80 (Rewe)  
HvJ EU 9 november 1983, C-199/82 (San Giorgio)  
HvJ EU 8 oktober 1987, 80/86 (Kolpinghuis)  
HvJ EU 7 november 1989, C-125/88 (Nijman)  
HvJ EU 13 december 1989, C-342/87  
HvJ EU 13 november 1990, C-106/89 (Marleasing)  
HvJ EU 26 februari 1991, C-292/89  
HvJ EU 14 juli 1994, C-91/92, NJ 1995/321 (Facinni Dori)  
HvJ EU 15 november 1994, JUR.I-5267  
HvJ EU 13 juli 1995, C-350/92 (Koninkrijk Spanje/Raad), Jurispr. 1995  
HvJ EU 14 december 2000, C-300/98 en C-392/98, Jur. 2000, I-11307  
HvJ EU 13 september 2001, C-89/99 (Schieving/Nijstadt)  
HvJ EU 28 april 2005, C-104/03  
HvJ EU 9 oktober 2011, C-377/98, (Nederland/Parlement en Raad), Jurispr. 2001  
HvJ EU 6 september 2012, C-170/11 (Lippens/Kortekaas)  
HvJ EU 12 september 2019, C-688/17 (Bayer/Gedeon Richter)  
HvJ EU 21 november 2019, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998

### België

#### *Arbitragehof*

Arbitragehof 24 maart 2004, 53/2004, TBH 2004, 530

#### *Belgisch Hof van Cassatie*

Cass. 16 november 1984, Ing. Cons. 1985, 164 en J.T. 1986, 439  
Cass. 3 september 1999, C. 96.0097.N, Arr. Cass 199, nr. 433  
Cass. 3 januari 2002, RW 2002-03, 1056  
Cass. 11 maart 2005, AM 2005, 396  
Cass. 25 maart 2005, C.04.0006.N, P&B 2006, 43, R.W. 2006-2007, 11  
Cass. 1 oktober 2009, IRDI 2010, 399  
Cass. 25 november 2011, C.10.0559.F/1 (Adobe/Taquin)  
Cass. 12 september 2014, IRDI 2014, 635  
Cass. 8 oktober 2015, RABG 2016, 701

#### *Beslagrechter Brussel*

Beslagr. Brussel 12 juli 2004, IRDI 2005, 59  
Beslagr. Brussel 10 november 2006, IRDI 2007  
Beslagr. Leuven 19 maart 1985, Computerrecht, 1986, 48

*Hof Antwerpen*

Hof Antwerpen 25 juni 1990, Ing. Cons. 1991, 249  
Hof Antwerpen 23 februari 2004, IRDI 2004, 401  
Hof Antwerpen 20 november 2007, P&B 2009, 109  
Hof Antwerpen 6 februari 2008, IRDI 2008, 180  
Hof Antwerpen 14 mei 2008, IRDI 2018, 2

*Hof Bergen*

Hof Bergen 17 november 1997, JLMB 1998, 331

*Hof Brussel*

Hof Brussel 6 april 1978, J.T. 1979, 675  
Hof Brussel 17 november 1986, JCJ 1481/3bis  
Hof Brussel 16 juni 1988, Ing. Cons. 1988, 224  
Hof Brussel 4 oktober 1989, Ing. Cons. 1990, 294  
Hof Brussel 4 december 2009, IRDI 2010, 146  
Hof Brussel 15 december 2009, RABG 20118  
Hof Brussel 8 februari 2011, IRDI 2012, 225  
Hof Brussel 20 september 2011, IRDI 2012, 220  
Hof Brussel 17 maart 2014, IRDI 2014, 436  
Hof Brussel 1 december 2014, 2013/KR/157, IRDI 2015, 21  
Hof Brussel 3 november 2015, 2014/KR/232 (AstraZeneca/Sandoz)  
Hof Brussel 24 mei 2016, IRDI 2016, 253, 256-257  
Hof Brussel 6 september 2016, IEFbe 2281 (Teva/Mylan)  
Hof Brussel 11 september 2018, IRDI 2018, 2

*Hof Gent*

Hof Gent 9 juni 1983, Pas. 1983 II, 115  
Hof Gent 16 mei 1995, IRDI 1996, 34  
Hof Gent 30 augustus 2000, RW 2001-2002, 461  
Hof Gent 1 december 2008, IRDI 2009, 58  
Hof Gent 21 juni 2010, ICIP 2010, 266  
Hof Gent 24 juni 2013, IRDI 2013, 313  
Hof Gent 30 maart 2015, ICIP 2015, 400, 409

*Rechtbank Antwerpen*

Rb. Antwerpen 7 december 1998, RW 1988-89, 1067  
Rb. Antwerpen 29 februari 2008, IRDI 2009, 184  
Rb. Antwerpen 14 augustus 2012, RW 2013-14, 190  
Rb. Antwerpen 20 december 2012, IRDI 2013, 179

*Rechtbank Brussel*

Rb. Brussel 26 augustus 2015, EV/15/00132  
Rb. Brussel 29 juli 2016, C/16/00038  
Rb. Brussel 9 december 2014, C/13/00193

**Duitsland***Bundesgerichtshof*

BGH 8 januari 1985, GRUR 1985, 512 – Drückbalken  
BGH 4 november 1999, NJW 2000, 960  
BGH 2 mei 2002, GRUR 2002, 1046 – Faxkarte  
BGH 13 juli 2006, NJW 2006, 3638  
BGH 1 augustus 2006, GRUR, 2006, 962 (Rohrmuffe)

BGH 16 november 2009, GRUR 2010, 318 (Lichtbogenschnürung)  
BGH 18 februari 2010, NJW-RR 2010, 891  
BGH 8 juli 2010, MDR 2010, 1144  
BGH 20 september 2012, GRUR 2013, 509 (UniBasic-IDOS)

*Oberlandesgericht Düsseldorf*

OLG Düsseldorf 9 maart 2006, InstGE 6, 189 (Walzen-Formgebungsmaschine I)  
OLG Düsseldorf 19 september 2007, InstGE 8, 186 (Klinkerriemchen II)  
OLG Düsseldorf 7 februari 2008, InstGE 9, 41 (Schaumstoffherstellung)  
OLG Düsseldorf 14 januari 2009, InstGE 10, 198 (Zeitversetztes Fernsehen)  
OLG Düsseldorf 17 december 2009, InstGE 11, 296 (Kaffeemaschine)  
OLG Düsseldorf 17 maart 2011, InstGE 13, 126 (Dringlichkeit bei Besichtigung)  
OLG Düsseldorf 30 maart 2010, InstGE 12, 105 (Zuwarten mit Besichtigungsantrag)  
OLG Düsseldorf 21 juli 2011, 6 W 56/13  
OLG Düsseldorf 20 augustus 2012 - I-2 W 13/12

*Oberlandesgericht Frankfurt am Main*

OLG Frankfurt am Main 10 juni 2010, 15 U 192/09  
OLG Frankfurt am Main 4 mei 2011, InstGE 13, 254 (Komplexes Herstellungsverfahren)

*Oberlandesgericht Hamburg*

OLG Hamburg 26 mei 2005, InstGE 5, 294 (Füßbodenpaneele II)

*Oberlandesgericht Karlsruhe*

OLG Karlsruhe 10 mei 2013 - 6 W 30/11

*Oberlandesgericht München*

OLG München 3 januari 2011, InstGE 13, 286 (Lesevorrichtung für Reliefmarkierungen II)

*Oberlandesgericht Nürnberg*

OLG Nürnberg 7 maart 2011, MDR 2011, 750

**Engeland**

*Court of Appeal*

Court of Appeal 8 december 1975 [1975 A. No. 6292]  
Court of Appeal 5 mei 1987, [1988] 1 WLR 1350 (Brink's Mat Ltd/Elcombe)  
Court of Appeal 3 december 1999, [2000] EWCA Civ 9 (Memory Corporation/Sidhu)

*High Court*

High Court 3 december 1974, (1975) 1 All ER 418  
High Court 23 maart 1976, (1976) 2 All ER 330  
High Court 8 juli 1992, [1992] FSR 361 (Universal Thermosensors Ltd/Hibben)  
High Court 14 juni 2000, [2000] All ER (D) 299 (Gadget Shop/Bug.Com)  
High Court 3 februari 2017, [2017] EWHC 269 (ch) (Abella/Baaderani)

*Supreme Court*

Supreme Court 26 juni 1973, [1973] UKHL 6 (Norwich Pharmacal/Customs and Excise Commissioners)  
Supreme Court 26 juni 2002, [2003] ECWA Civ 752 (Motorola Credit Corporation/Uzan)  
Supreme Court 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow)



**Frankrijk***Cour d'appel Lyon*

Cour d'appel Lyon 14 maart 2002, nr. 1998/06875

*Cour d'appel Nancy*

Cour d'appel Nancy 13 september 1988, Dossiers Brevets 1989, IV, 2

*Cour d'appel Parijs*

Cour d'appel Parijs 5 april 1979, PIBD 1979, 246, III, 392

Cour d'appel Parijs 17 mei 1993, PIBD 1993, 550, III-522 (Mars/Aegean Trade)

Cour d'appel Parijs 9 juni 1993, Gaz. Pal. 1994

Cour d'appel Parijs 8 juli 1993, PIBD 1993, 555, III, 673

Cour d'appel Parijs 25 maart 1998, PIBD 1998, 657, III, 351

Cour d'appel Parijs 24 oktober 2003, Gaz. Pal. 5-6 januari 2005

Cour d'appel Parijs 24 november 2004, nr. 03/14212

Cour d'appel Parijs 3 mei 2006, PIBD 2006, 833, III, 479

Cour d'appel Parijs 28 september 2007, nr. 05/23159, Jurinpi M20070463

Cour d'appel Parijs 11 april 2008, nr. 06/14920

Cour d'appel Parijs 13 november 2009, nr. 07/13890, Jurinpi B20090192

Cour d'appel Parijs 8 juni 2011, nr. 2009/21321, Jurinpi D20110126, PIBD 2011, 948, III, 625

Cour d'appel Parijs 12 december 2014, RG, nr. 14/08433, Jurinpi M20140711

Cour d'appel Paris 5 mei 2017, RG, nr. 14/20216, Jurinpi B20170071

Cour d'appel Parijs 16 mei 2017, RG nr. 15/15693, Jurinpi B20170085

Cour d'appel Parijs 16 mei 2017, RG nr. 15/15766, Jurinpi B20170086

Cour d'appel Parijs 26 mei 2017, RG nr. 15/10201, Jurinpi B20170100

Cour d'appel Parijs 26 mei 2017, RG nr. 15/10204, Jurinpi B 20170101.

Cour d'appel Parijs 27 juni 2017, RG, nr. 15/18722, Jurinpi B20170111.

Cour d'appel Parijs 4 oktober 2019, nr. 18/23117 (Sanofi/Mylan)

*Cour de Cassation*

Cour de Cassation 6 november 1990, nr. 88/15436

Cour de Cassation 15 december 1993, nr. 93-10049

Cour de Cassation 8 juli 1997, 95-12.580, Bull. civ. II, 231

Cour de Cassation 6 juli 2000, nr. 97-21.404

Cour de Cassation 12 juli 2005, PIBD 2005, 815, III, 533

Cour de Cassation 19 december 2006, 05-14.431, Bull. Civ. IV, 265, PIBD 2007, 846, II, 112

Cour de Cassation 8 juli 2008, nr. 07/15.075

Cour de Cassation 10 februari 2011, nr. 10-13.894, Bull. Civ. II, 36

Cour de Cassation 12 februari 2013, nr. 11/26361, PIBD 2013, 981, IIIB-1089

Cour de Cassation 9 april 2015, nr. 14-835

Cour de Cassation 16 september 2014, nr. 13-20.589, PIBD 2015, nr. 1020 III 94

Cour de Cassation 25 februari 2016, nr. 14-25.729 Bull. Civ. I, 189

Cour de Cassation 27 maart 2019, nr. 18-15005

*Tribunal de Grande Instance*

TGI Parijs 25 februari 1977, Ann. propr. Ind. 1978, 143

TGI Parijs 29 mei 1987, RIPIA 1987, 180

TGI Parijs 2 november 1994, PIBD 1995, 583, III, 107

TGI Lyon 20 maart 1995, PIBD 1995, 590, III, 310

TGI Parijs 11 juli 2003, nr. 00/01594, Jurinpi B20030035

TGI Parijs 11 maart 2005, PIBD 2005, 816, III, 570

TGI Parijs 5 april 2006, nr. 06/04814, Jurinpi B20060055

TGI Parijs 6 april 2007, PIBD 2007, 855, III, 427

TGI Parijs 30 mei 2007, nr. 04/12557, Jurinpi B20070215  
 TGI Parijs 27 januari 2009, nr. 2008/15962, PIBD 2009, 897, III, 1110  
 TGI Parijs 26 november 2009, nr. 09/00813, PIBD 2010, 915, III, 19; Jurinpi B20090209  
 TGI Parijs 4 mei 2010, nr. 10/04663  
 TGI Parijs 8 juni 2010, nr. 08/16283  
 TGI Parijs 27 januari 2011, nr. 2009/15874, Jurinpi D20110044, PIBD 2011, 940, III, 370  
 TGI Parijs 8 juli 2011, nr. 11/08209 (Teva/AstraZeneca)  
 TGI Paris 8 februari 2013, RG, nr. 10/14491  
 TGI Paris 30 mei 2014, RG, nr. 11/03116.

## **Nederland**

### *Gerechtshof Amsterdam*

Hof Amsterdam 23 januari 2003, JBPR 2003/29  
 Hof Amsterdam 24 april 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4100, IEF 11241 (Rhodia/VAT)  
 Hof Amsterdam 21 maart 2017

### *Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden*

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3534

### *Gerechtshof Den Bosch*

Hof Den Bosch 30 mei 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA9007  
 Hof Den Bosch 17 maart 2009, IER 2009/42  
 Hof Den Bosch 8 december 2009, IER 2010/38 (Bacardi/Loendersloot)

### *Gerechtshof Den Haag*

Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ1725  
 Hof Den Haag 12 juli 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364  
 Hof Den Haag 28 juni 20016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1734 (Plantlab/Certhon)  
 Hof Den Haag 15 september 2016, ECLI:NL:2016:3585  
 Hof Den Haag 17 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225 (Dow/Organik)

### *Gerechtshof Leeuwarden*

Hof Leeuwarden 4 augustus 2009, IEPT20090804  
 Hof Leeuwarden 30 november 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BP1050

### *Hoge Raad der Nederlanden*

HR 10 februari 1984, NJ 1986/793  
 HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (Enka/Dupont)  
 HR 30 mei 1986, NJ 1986/688  
 HR 8 april 1994, NJ 1994/550  
 HR 13 januari 1995, NJ 1997/366, m.nt. CHJB  
 HR 4 oktober 1996, NJ 1998/45  
 HR 26 februari 1999, NJ 1999/717 (Ajax/Reule)  
 HR 6 december 2002, NL 2002/63  
 HR 19 december 2003, NJ 2004/584 (Wustenhoff/Gebuis)  
 HR 11 februari 2005, NJ 2005/442 (Frog/Floriade)  
 HR 30 juni 2006, RvdW 2006/670 (Bijl/Van Baalen)  
 HR 9 februari 2007, NJ 2007/13 (Wessex/Itera)  
 HR 6 juni 2008, NJ 2008/323 (X/Staat)  
 HR 26 september 2008, NJ 2008/521 (Van Buul/Telstar)  
 HR 3 september 2010, JBPR 2011/2 (Holding/DHV)  
 HR 1 april 2011, NJ 2011/155  
 HR 26 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9244 (X/Theodoor Gilissen)

HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek Invest)  
HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942  
HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:1834 (Alphens Schietincident)  
HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem)  
HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon/ Astellas)  
HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow),  
HR 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1985 (Syngenta)  
HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:570  
HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1252  
HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:273

*Rechtbank Alkmaar*

Rb. Alkmaar 19 augustus 2009, IEPT20090819

*Rechtbank Almelo*

Rb. Almelo 14 augustus 2002, NJ 2002/491  
Rb. Almelo (vzr.) 1 juni 2006, 78593, KGZA 06-112, ECLI:NL:RBALM:2006:AX6495  
Rb. Almelo (vzr.) 7 juli 2006, KGZA 06-131  
Rb. Almelo (vzr.) 26 augustus 2010

*Rechtbank Amsterdam*

Rb. Amsterdam (vzr.) 14 december 2004, NJF 2005/27  
Rb. Amsterdam (vzr.) 14 december 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ4480  
Rb. Amsterdam 5 december 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BC4567  
Rb. Amsterdam 6 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC3781  
Rb. Amsterdam 2 april 2008, IEPT20080402  
Rb. Amsterdam (vzr.) 17 april 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BC9778  
Rb. Amsterdam (vzr.) 3 juli 2008 IEPT20080703  
Rb. Amsterdam (vzr.) 29 januari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL2402  
Rb. Amsterdam (vzr.) 4 februari 2010, IEF 8580  
Rb. Amsterdam (vzr.) 17 februari 2010, IEPT20100217  
Rb. Amsterdam (vzr.) 22 maart 2010, IEPT20100322  
Rb. Amsterdam 23 maart 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP8933  
Rb. Amsterdam (vzr.) 29 juni 2011, IEPT20110629  
Rb. Amsterdam (vzr.) 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5357  
Rb. Amsterdam (vzr.) 8 september 2011, IEPT20110908  
Rb. Amsterdam (vzr.) 21 mei 2012, IER 2012/45 en 46 (Rhodia Chimie/VAT)  
Rb. Amsterdam (vzr.) 4 december 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6220  
Rb. Amsterdam 11 oktober 2017

*Rechtbank Arnhem*

Rb. Arnhem (vzr.) 1 juni 2007 (Synthon/ Astellas), BIE 2008/2  
Rb. Arnhem (vzr.) 12 november 2010, IEPT 20101112

*Rechtbank Assen*

Rb. Assen (vzr.) 17 augustus 2009, ECLI:NL:RBASS:2009:BM1436

*Rechtbank Breda*

Rb. Breda (vzr.) 11 mei 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BM4382

*Rechtbank Den Bosch*

Rb. Den Bosch (vzr.) 27 maart 2002, JBPR 2002/10  
Rb. Den Bosch (vzr.) 18 november 2005, ECLI:NL:RBSHE:2005:AV0123, JOR 2006/29

Rb. Den Bosch (vzr.) 12 maart 2012, IEPT20120312

*Rechtbank Den Haag*

Rb. Den Haag 14 mei 1997, IER 1997/39  
Rb. Den Haag (pres.) 20 december 2000, IER 2001/29  
Rb. Den Haag (vzr.) 5 augustus 2004, NJ 2004/597  
Rb. Den Haag 14 juni 2006, 258144/HAZA 06-277  
Rb. Den Haag 25 juli 2007, IER 2007/105 (Abbott/Teva)  
Rb. Den Haag (vzr.) 27 maart 2008, IEPT20080327  
Rb. Den Haag (vzr.) 2 april 2008, IEPT20080402  
Rb. Den Haag (vzr.) 22 april 2008, IEPT20080422  
Rb. Den Haag (vzr.) 15 mei 2008, IEPT20080515  
Rb. Den Haag 13 oktober 2008, IEPT20081013  
Rb. Den Haag (vzr.) 12 december 2008, IEPT20081222  
Rb. Den Haag (vzr.) 22 december 2008, IEPT20081222  
Rb. Den Haag (vzr.) 5 februari 2010, IEPT20100205  
Rb. Den Haag (vzr.) 5 maart 2010, IER 2010/54  
Rb. Den Haag (vzr.) 17 november 2010, IEPT20101117  
Rb. Den Haag (vzr.) 18 maart 2011, IEPT20110318  
Rb. Den Haag (vzr.) 28 juli 2011, IEF 10269  
Rb. Den Haag (vzr.) 25 april 2012, IEPT20120425  
Rb. Den Haag (vzr.) 2 augustus 2012, IEPT20120802  
Rb. Den Haag 20 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12658  
Rb. Den Haag 4 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11108

*Rechtbank Dordrecht*

Rb. Dordrecht (pres.) 22 maart 2001, KG 2001, 141  
Rb. Dordrecht (vzr.) 19 april 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:BX0232

*Rechtbank Groningen*

Rb. Groningen 8 juni 2007, IEPT20070608

*Rechtbank Haarlem*

Rb. Haarlem 27 juni 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD6672  
Rb. Haarlem (vzr.) 27 februari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH6255  
Rb. Haarlem (vzr.) 11 mei 2010, IEPT20100511  
Rb. Haarlem (vzr.) 28 juli 2011, IEPT20110728  
Rb. Haarlem (vzr.) 4 mei 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0181

*Rechtbank Maastricht*

Rb. Maastricht (vzr.) 29 juli 2008, IEPT20080729

*Rechtbank Noord-Nederland*

Vzr. Rb. Noord-Nederland 22 februari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:1830

*Rechtbank Midden-Nederland*

Rb. Midden-Nederland (vzr.) 2 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5609 (Tomra/Kiremko)

*Rechtbank Oost-Brabant*

Vzr. Rb. Oost-Brabant 10 november 2020, ECLI:NL:ROOBR:2020:5566

*Rechtbank Oost-Nederland*

Rb. Oost-Nederland (vzr.) 24 januari 2013, IEPT20130124

*Rechtbank Rotterdam*

Rb. Rotterdam 30 juli 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9665

Rb. Rotterdam (vzr.) 30 maart 2010, IEF 8738

Rb. Rotterdam 27 oktober 2010, IEPT20101027

Rb. Rotterdam 21 december 2011, IEPT20111221

Rb. Rotterdam 25 januari 2012, IEPT20120125

Rb. Rotterdam (vzr.) 2 februari 2012, IEPT20120202

Rb. Rotterdam (vzr.) 8 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (Heraeus/Biomet)

*Rechtbank Utrecht*

Rb. Utrecht (vzr.) 16 juni 2006, 212947/KGZA 06-462

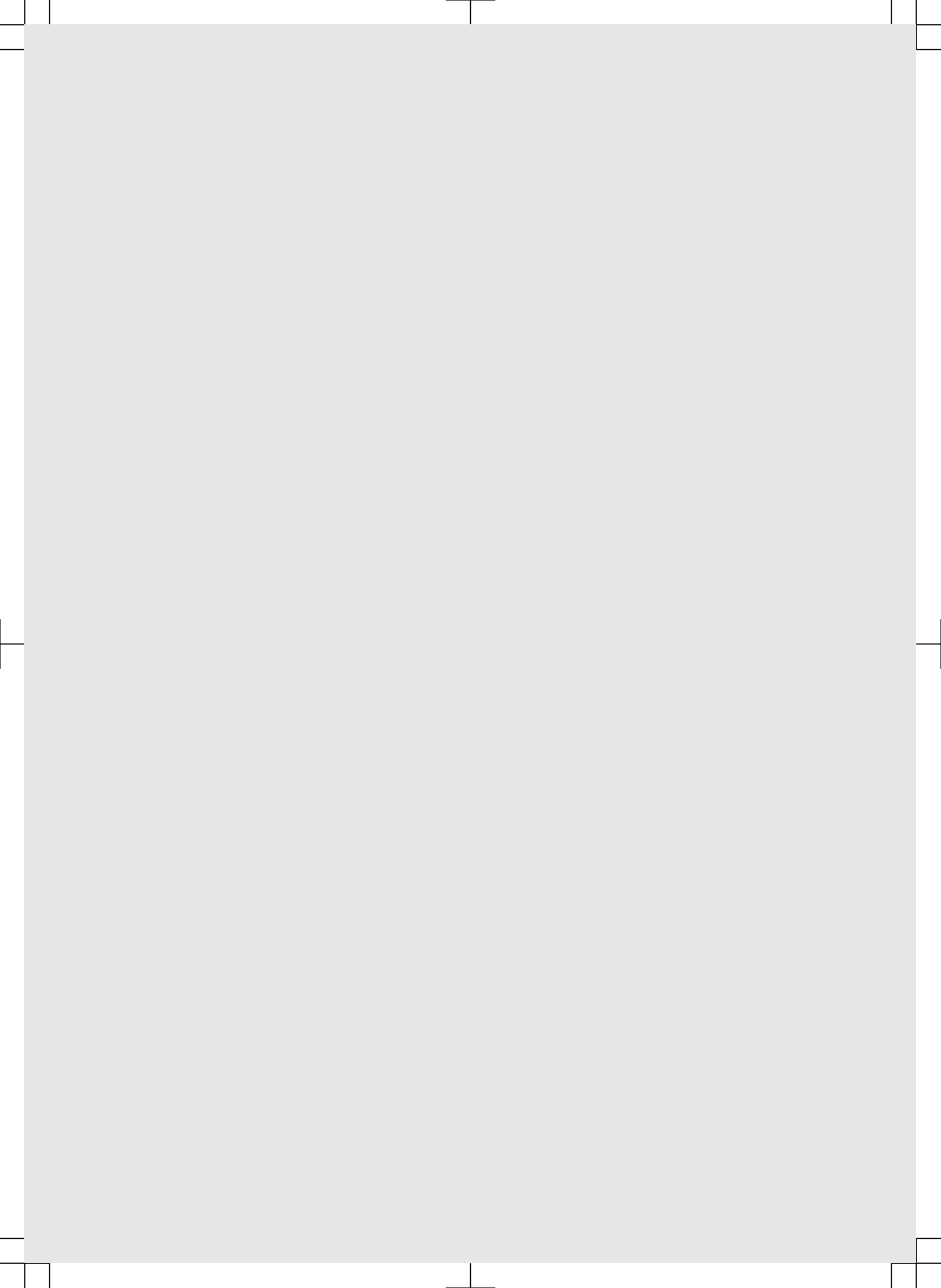
Rb. Utrecht (vzr.) 9 mei 2011, IEPT20110509

*Rechtbank Zutphen*

Rb. Zutphen 23 januari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BC2626

Rb. Zutphen (vzr.) 5 september 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BE9976

## BIJLAGEN



## MEEST RELEVANTE BUITENLANDSE WETSARTIKELN

### FRANKRIJK

#### *Article L. 615-5 CPI*

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

### BELGIË

#### *Art. 1369bis/1. Ger.W*

§ 1. De personen die, op grond van een wet betreffende de uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topografieën van half-



geleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, auteursrecht, naburige rechten of het recht van producenten van databanken een vordering inzake namaak kunnen instellen, kunnen, met de toestemming van de voorzitter van de [<sup>1</sup> ondernemingsrechtbank]<sup>1</sup> en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, verkregen op verzoekschrift, door een of meer deskundigen die deze magistraat benoemt, overal laten overgaan tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen.

§ 2. De voorzitter kan de deskundige machtigen alle maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht binnen de grenzen ervan en, met name, afschriften te nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën en audiovisuele opnames te maken evenals zich monsters te laten overhandigen van de goederen die vermoed worden inbreuk te maken op het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming is ingeroepen en de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten.

§ 3. De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, onderzoekt:

- 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;
- 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt.

De beschikking bepaalt de voorwaarden waaraan de beschrijving is onderworpen, onder meer met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens, en de termijn binnen dewelke de aangestelde deskundige zijn verslag neerlegt en opstuurt, alsook de personen die, als uitzondering op artikel 1369bis /7, in voorkomend geval er kennis mogen van nemen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden uitdrukkelijk vermeld in de beschikking die een langere termijn rechtvaardigen, overschrijdt deze termijn twee maanden vanaf de betekening van de beschikking niet.

§ 4. Indien hij het nodig acht voor de bescherming van het intellectueel recht dat ingeroepen werd door de verzoeker, en hij het redelijk acht, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het geding, kan de voorzitter in voorkomend geval bij dezelfde beschikking of bij een afzonderlijke beschikking, aan de houders van inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbetreffende documenten, het verbod opleggen zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking beïnvloeden. Hij kan toelating geven om een bewaarder aan te stellen en de voorwerpen te verzegelen en, als het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, het bewarend beslag van deze laatste toelaten voor zover deze hun

directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak. De voorzitter kan alvorens het toekennen van beslagmaatregelen, de door de maatregelen beoogde persoon in raadkamer horen in aanwezigheid van de verzoeker. In dat geval brengt de voorzitter alvorens tot deze oproeping over te gaan de verzoeker hiervan op de hoogte, die dan kan afzien van zijn verzoek om beslagmaatregelen en zijn verzoek kan beperken tot beschrijvende maatregelen. De door deze maatregelen beoogde persoon wordt met een gerechtsbrief opgeroepen waarbij een afschrift van het verzoekschrift wordt gevoegd. De raadsman van de verzoeker wordt opgeroepen bij gewone brief.

§ 5. De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt:

- 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;
- 2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden;
- 3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden. In de beschikking wordt een uitdrukkelijke motivering gegeven van de noodzaak van beslagmaatregelen die zijn toegestaan rekening houdend met de voorwaarden gesteld in de huidige paragraaf.

§ 6. De beschikking wordt voor het aanvatten van de verrichtingen van beschrijving en in voorkomend geval van beslag, betekend.

§ 7. Tegen de beschikking waarbij beschrijvende maatregelen of beslagmaatregelen worden toegekend of geweigerd, en tegen de beschikking waarbij de intrekking van die maatregelen wordt toegekend of geweigerd, staat voorziening open zoals bepaald in de artikelen 1031 tot 1034. De beslagene kan in geval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de beschikking vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de rechter die de beschikking heeft uitgesproken. De beschikking tot intrekking geldt als opheffing.

*Art. 1369bis/2. Ger.W.*

Het verzoekschrift bevat keuze van woonplaats in België indien de verzoeker er noch woonplaats noch verblijfplaats heeft. De verzoeker legt, naargelang het geval, de bewijsstukken over evenals een afschrift van het uitvindingsoctrooi, van het aanvullend beschermingscertificaat, van het kwekerscertificaat of van de ingeschreven aanvraag van het kwekerscertificaat, van de geografische aanduiding of de benaming van oorsprong, van het ontvangstbewijs van depot van de tekening of het model of van het merk of van de publicatie van hun inschrijving.

*Art. 1369bis/3. Ger.W.*

§ 1. De voorzitter kan de verzoeker de verplichting opleggen een passende borgsom in consignatie te geven, of een gelijkwaardige garantie, bedoeld om de eventuele vergoeding van de opgelopen schade van de verweerder te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van § 2. In dit geval wordt de expeditie van de beschikking pas verleend na voorlegging van het bewijs van de consignatie.

§ 2. Wanneer de maatregelen van beschrijving of van beslag zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht was, kan de rechtbank op verzoek van de verweerder de verzoeker veroordelen tot betaling van een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade.

*Art. 1369bis/4. Ger.W.*

§ 1. De verzoekende partij mag slechts aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de beschrijving indien zij daartoe bijzonder door de voorzitter gemachtigd is. In zijn beschikking motiveert de voorzitter op bijzondere wijze de aan elke persoon verleende machtiging, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan de zaak, zoals onder andere de bescherming van de vertrouwelijke informatie.

§ 2. De voorzitter kan het recht aanwezig te zijn op die plaatsen onderwerpen aan de voorwaarden die hij vastlegt.

*Art. 1369bis/5. Ger.W.*

Indien de deuren gesloten zijn of de toegang wordt geweigerd, handelt de gerechtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 1504.

*Art. 1369bis/6. Ger.W.*

Onverminderd het recht van de verzoeker op beschrijving, waakt de deskundige, gedurende het hele verloop van de handelingen van beschrijving en bij de opstelling van zijn verslag, over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerde inbreukmaker en van de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft.

*Art. 1369bis/7. Ger.W.*

§ 1. Het verslag wordt ter griffie neergelegd binnen de termijn door de beschikking bepaald of, bij gebreke hieraan binnen de door artikel 1369bis/1, § 3, tweede lid bepaalde termijn. Een afschrift wordt onverwijld, bij aangetekende zending, door

de deskundige verzonden, naar de verzoeker en naar de houder van de beschreven voorwerpen evenals, in voorkomend geval, naar de beslagene.

§ 2. Dit verslag evenals alle stukken, monsters of inlichtingen vergaard gedurende de handelingen van beschrijving zijn vertrouwelijk en mogen slechts vrijgegeven of gebruikt worden door de verzoeker of zijn rechthebbende, binnen het kader van een procedure, Belgisch of buitenlands, ten gronde of in kort geding, onverminderd de toepassing van de bepalingen van de internationale verdragen die toepasselijk zijn in België.

*Art. 1369bis/8. Ger.W.*

De voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken neemt kennis van alle incidenten in verband met de uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen.

*Art. 1369bis/9. Ger.W.*

Indien binnen de termijn bepaald door de voorzitter die uitspraak doet over een verzoek gegrond op artikel 1369bis/1, of, indien dergelijke termijn niet is vermeld, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig dagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is volgend op de ontvangst van het verslag verstuurd overeenkomstig artikel 1369bis/7, § 1, tweede lid, de beschrijving niet gevolgd wordt door een dagvaarding ten gronde voor een bevoegde rechtsmacht, heeft de beschikking van rechtswege geen rechtsgevolgen meer en mag de verzoeker de inhoud van het verslag niet gebruiken of bekendmaken, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding.

*Art. 1369bis/10. Ger.W.*

De artikelen 962 tot 965, 973, tweede tot vierde lid, 978 en 985 zijn niet van toepassing op de procedure van beslag inzake namaak.

#### ENGELAND

Civil Procedure Act, Section 7 – Power of courts to make orders for preserving evidence, etc.

(1) The court may make an order under this section for the purpose of securing, in the case of any existing or proposed proceedings in the court—

- (a) the preservation of evidence which is or may be relevant, or
- (b) the preservation of property which is or may be the subject-matter of the proceedings or as to which any question arises or may arise in the proceedings.

(2) A person who is, or appears to the court likely to be, a party to proceedings in the court may make an application for such an order.

(3) Such an order may direct any person to permit any person described in the order, or secure that any person so described is permitted—

(a) to enter premises in England and Wales, and

(b) while on the premises, to take in accordance with the terms of the order any of the following steps.

(4) Those steps are—

(a) to carry out a search for or inspection of anything described in the order, and

(b) to make or obtain a copy, photograph, sample or other record of anything so described.

(5) The order may also direct the person concerned—

(a) to provide any person described in the order, or secure that any person so described is provided, with any information or article described in the order, and

(b) to allow any person described in the order, or secure that any person so described is allowed, to retain for safe keeping anything described in the order.

(6) An order under this section is to have effect subject to such conditions as are specified in the order.

(7) This section does not affect any right of a person to refuse to do anything on the ground that to do so might tend to expose him or his spouse or civil partner to proceedings for an offence or for the recovery of a penalty.

(8) In this section—

“court” means the High Court, and

“premises” includes any vehicle;

and an order under this section may describe anything generally, whether by reference to a class or otherwise.

## DUITSLAND

### § 485 ZPO

(1) Während oder außerhalb eines Streitverfahrens kann auf Antrag einer Partei die Einnahme des Augenscheins, die Vernehmung von Zeugen oder die Begutachtung durch einen Sachverständigen angeordnet werden, wenn der Gegner zustimmt oder zu besorgen ist, dass das Beweismittel verloren geht oder seine Benutzung erschwert wird.

(2) Ist ein Rechtsstreit noch nicht anhängig, kann eine Partei die schriftliche Begutachtung durch einen Sachverständigen beantragen, wenn sie ein rechtliches Interesse daran hat, dass

1. der Zustand einer Person oder der Zustand oder Wert einer Sache,

2. die Ursache eines Personenschadens, Sachschadens oder Sachmangels,

3. der Aufwand für die Beseitigung eines Personenschadens, Sachschadens oder Sachmangels

festgestellt wird. Ein rechtliches Interesse ist anzunehmen, wenn die Feststellung der Vermeidung eines Rechtsstreits dienen kann.

(3) Soweit eine Begutachtung bereits gerichtlich angeordnet worden ist, findet eine neue Begutachtung nur statt, wenn die Voraussetzungen des § 412 erfüllt sind.

*§ 140c PatG.*

(1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 140b Abs. 8 gelten entsprechend.

(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.

*§ 935 ZPO*

Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu besorgen ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.

30.4.2004 NL

Publicatieblad van de  
Europese Unie

L 157/45

**RICHTLIJN 2004/48/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
van 29 april 2004  
betreffende de handhaving  
van intellectuele-eigendomsrechten  
(Voor de EER relevante tekst)**

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Voor de totstandbrenging van de interne markt moeten de beperkingen van het vrije verkeer en de verstoringen van de mededinging worden opgeheven en moet tegelijkertijd een gunstig klimaat voor innovatie en investeringen worden geschapen. In deze context is de bescherming van de intellectuele eigendom een essentieel element voor het welslagen van de interne markt. De bescherming van de intellectuele eigendom is niet alleen van belang voor het bevorderen van innovatie en creativiteit, maar ook voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de verbetering van het concurrentievermogen.
2. De bescherming van de intellectuele eigendom moet de uitvinder of maker in staat stellen rechtmatig profijt van zijn uitvinding of schepping te trekken en bovendien een zo groot mogelijke verspreiding van werken, denkbelden en nieuwe kennis mogelijk maken. Tegelijkertijd mag de bescherming van de intellectuele eigendom geen belemmering van de vrijheid van meningsuiting, het vrije verkeer van informatie of de bescherming van persoonsgegevens vormen, ook niet op het internet.
3. Zonder doeltreffende middelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, worden innovatie en creativiteit echter ontmoedigd en investeringen ver-

minderd. Er moet dus voor worden gezorgd dat het materiële recht inzake de intellectuele eigendom, dat tegenwoordig grotendeels onder het communautaire acquis valt, in de Gemeenschap doeltreffend wordt toegepast. In dit opzicht zijn de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten voor het welslagen van de interne markt van wezenlijk belang.

4. Op internationaal niveau zijn alle lidstaten, alsmede de Gemeenschap zelf voor de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden gebonden door de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (de 'TRIPS-overeenkomst'), die bij Besluit 94/800/EU van de Raad<sup>1</sup> als onderdeel van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-ronde is goedgekeurd en in het kader van de Wereldhandelsorganisatie is afgesloten.
5. De TRIPS-overeenkomst omvat met name bepalingen betreffende de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten die gemeenschappelijke normen vormen die op internationaal vlak van toepassing zijn en in alle lidstaten ten uitvoer worden gelegd. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de internationale verplichtingen van de lidstaten, met inbegrip van de TRIPS-overeenkomst.
6. Voorts bestaan er internationale verdragen waarbij alle lidstaten partij zijn en die ook bepalingen over de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten bevatten. Dat geldt met name voor het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst en het Internationale Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties.
7. Uit de raadplegingen van de Commissie ter zake blijkt, dat er ondanks de TRIPS-overeenkomst nog belangrijke verschillen betreffende de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten tussen de lidstaten bestaan. Zo lopen de regelingen voor de toepassing van de voorlopige maatregelen die met name worden gebruikt ter bescherming van bewijsmateriaal, de berekening van schadevergoeding of ook de regelingen om een rechterlijk bevel toe te passen o van lidstaat tot lidstaat sterk uiteen. In sommige lidstaten bestaan geen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zoals het recht op informatie en het terugroepen op kosten van de inbreukmaker van de op de markt gebrachte inbreukmakende goederen.
8. De verschillen tussen de regelingen van de lidstaten inzake de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten zijn nadelig voor de goede werking van de interne markt en maken het onmogelijk te waarborgen dat de



intellectuele-eigendomsrechten op het gehele grondgebied van de Gemeenschap een gelijkwaardige bescherming genieten. Deze situatie is niet bevorderlijk voor het vrije verkeer in de interne markt, noch voor scheppen van een gunstig klimaat voor gezonde mededinging.

9. De huidige verschillen leiden ook tot verzwakking van het materiële recht inzake de intellectuele eigendom en fragmentering van de interne markt op dit gebied. Dit brengt verlies van vertrouwen van het bedrijfsleven in de interne markt en dientengevolge een vermindering van de investeringen in innoverende en scheppende activiteiten mee. Inbreuken blijken steeds vaker in verband te staan met de georganiseerde misdaad. De ontwikkeling van het gebruik van het internet maakt het mogelijk piraatproducten onmiddellijk en wereldwijd te verspreiden. De daadwerkelijke handhaving van het materiële recht inzake intellectuele eigendom moet door specifieke maatregelen op het niveau van de Gemeenschap worden gewaarborgd. De onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied wordt dan ook een fundamentele voorwaarde voor de goede werking van de interne markt.
10. Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van deze wetgevingen ten einde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen.
11. Deze richtlijn heeft niet ten doel geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking, rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, noch over de toepasselijke wetgeving te handelen. Er zijn communautaire instrumenten die deze onderwerpen in het algemeen regelen en die, in beginsel, ook van toepassing zijn op de intellectuele eigendom.
12. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name niet aan de artikelen 81 et 82 van het Verdrag. De bepalingen van deze richtlijn mogen niet worden gebruikt voor onrechtmatige, met het Verdrag strijdige concurrentiebeperking.
13. De werkingssfeer van deze richtlijn dient zo breed mogelijk te worden vastgesteld, zodat zij alle intellectuele-eigendomsrechten omvat die onder de communautaire bepalingen op dit gebied en/of het nationaal recht van de betrokken lidstaat vallen. Dit vereiste vormt echter voor de lidstaten die dat wensen, geen belemmering de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn voor interne doeleinden uit te breiden tot handelingen die oneerlijke concurrentie vormen, waaronder het maken van illegale kopieën, of soortgelijke activiteiten.

14. De maatregelen ingesteld bij artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 2 moeten uitsluitend van toepassing zijn op handelingen die op commerciële schaal worden verricht. Dit neemt niet weg dat de lidstaten deze maatregelen ook op andere handelingen moeten kunnen toepassen. Op commerciële schaal verrichte handelingen zijn handelingen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks economisch of commercieel voordeel wordt beoogd; normaliter sluit dit handelingen van eindgebruikers te goeder trouw uit.
15. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het materiële recht inzake intellectuele eigendom, noch aan Richtlijn 95/46/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Richtlijn 1999/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen en Richtlijn 2000/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.
16. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bijzondere bepalingen in de communautaire regelgeving die betrekking hebben op de handhaving van rechten en op de uitzonderingen op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten, met name niet aan de bepalingen van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's 4, noch aan Richtlijn 2001/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.
17. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, moeten in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk intellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.
18. Niet alleen rechthebbenden moeten bevoegd zijn toepassing van deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te vragen, maar ook – voorzover dit toegelaten is door en in overeenstemming is met het toepasselijk recht – personen die een rechtstreeks belang hebben en juridisch bevoegd zijn, waaronder mogelijk professionele organisaties, belast met het beheer van die rechten of de verdediging van de collectieve en individuele belangen die zij behartigen.

19. Daar het auteursrecht bestaat vanaf de schepping van een werk en hiervoor geen formele registratie noodzakelijk is, is het nuttig artikel 15 van de Berner Conventie te bevestigen, waarin het vermoeden is vastgelegd dat degene wiens naam op een letterkundig of artistiek werk is vermeld, als auteur van dat werk wordt beschouwd. Een soortgelijk vermoeden moet gelden voor de houders van naburige rechten, aangezien het vaak de houder van een naburig recht is, bijvoorbeeld een producent van fonogrammen, die zich bezig zal houden met verdediging van rechten en met piraterijbestrijding.
20. Daar het bewijs een uiterst belangrijk element voor de vaststelling van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is, moet ervoor worden gezorgd dat effectieve middelen voor het overleggen, verkrijgen en beschermen van bewijsmateriaal beschikbaar zijn. Bij deze procedures moeten de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden, waaronder de bescherming van vertrouwelijke informatie. In het geval van inbreuken die op commerciële schaal plaatsvinden, is het voorts van belang dat de rechter desnoods inzage kan gelasten van bancaire, financiële of commerciële documenten waarover de vermeende inbreukmaker beschikt.
21. Er bestaan in sommige lidstaten andere maatregelen om een hoog niveau van bescherming te waarborgen; deze moeten in alle lidstaten beschikbaar zijn. Dit geldt voor het recht op informatie waardoor waardevolle gegevens kunnen worden verkregen over de herkomst van de inbreukmakende goederen of diensten, de distributiekkanalen en de identiteit van bij de inbreuk betrokken derden.
22. Ook moet worden voorzien in voorlopige maatregelen om de inbreuk onmiddellijk te kunnen doen ophouden zonder op een beslissing ten gronde te wachten; hierbij moeten de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd, moet worden toegezien op de evenredigheid van de voorlopige maatregelen naar gelang het specifieke karakter van de desbetreffende zaak en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden om de kosten en de schade te dekken die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden. Deze maatregelen zijn met name gerechtvaardigd wanneer elk uitstel voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht onherstelbare schade zou veroorzaken.
23. Onverminderd andere ter beschikking staande maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële-

eigendomsrecht van de rechthebbende. De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten aan het nationale recht van de lidstaten worden overgelaten. Met betrekking tot inbreuken op auteursrechten en naburige rechten is al een grote mate van harmonisatie bewerkstelligd door Richtlijn 2001/29/EU. Aan artikel 8, lid 3, van die richtlijn dient dan ook door deze richtlijn geen afbreuk te worden gedaan.

24. Afhankelijk van het geval en zo de omstandigheden het rechtvaardigen, moeten de vast te stellen maatregelen, procedures en rechtsmiddelen verbodsmatregelen omvatten ter voorkoming van nieuwe inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Daarnaast dienen er, waar nodig op kosten van de inbreukmaker, corrigerende maatregelen te kunnen worden getroffen, zoals terugroeping, definitieve onttrekking aan het handelsverkeer, of vernietiging van de inbreukmakende goederen en, in voorkomend geval, van het materiaal en de hulpmiddelen waarvan hoofdzakelijk gebruik is gemaakt bij het scheppen of vervaardigen van de goederen. Deze corrigerende maatregelen moeten recht doen aan de belangen van derden, waaronder met name consumenten en private partijen die te goeder trouw handelen.
25. De lidstaten moeten de keuze hebben om, voor het geval dat een inbreuk onopzettelijk en zonder nalatigheid is gepleegd en de bij deze richtlijn ingestelde corrigerende maatregelen of rechterlijke bevelen onevenredig zouden zijn, zo nodig als alternatieve maatregel te voorzien in de mogelijkheid van het toekennen van een geldelijke compensatie aan de benadeelde partij. Indien het commercieel gebruik van nagemaakte goederen of de levering van diensten een inbreuk vormt op een wet die niet tot het intellectuele-eigendomsrecht behoort, of de consumenten schade zouden kunnen berokkenen, dan blijft dat gebruik of die levering verboden.
26. Ter vergoeding van de schade die het gevolg is van een inbreuk door een inbreukmaker die een activiteit verricht heeft terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze aanleiding zou geven tot een dergelijke inbreuk, moet het bedrag van de aan de rechthebbende toegekende schadevergoeding worden vastgesteld rekening houden met alle omstandigheden van het geval, zoals het door de rechthebbende geleden inkomensverlies of de door de inbreukmaker onrechtmatig gemaakte winst en in voorkomend geval, de aan de rechthebbende toegebrachte morele schade. Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken. De bedoeling is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-

compensatoire schadevergoeding, maar wel schadeloosstelling mogelijk te maken die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de kosten van de rechthebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek.

27. Als extra afschrikking voor toekomstige inbreukmakers en als bijdrage tot de bewustmaking van het brede publiek, is het nuttig uitspraken in inbreukzaken over intellectuele eigendom bekend te maken.
28. Naast de in deze richtlijn vastgelegde civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, zijn in bepaalde gevallen ook strafrechtelijke sancties een middel om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven.
29. De industrie moet actief deelnemen aan de strijd tegen piraterij en namaak. De ontwikkeling van gedragscodes in de rechtstreeks betrokken kringen vormt een aanvulling om het regelgevend kader te versterken. De lidstaten dienen in samenwerking met de Commissie de opstelling van gedragscodes in het algemeen te stimuleren. De controle op de vervaardiging van optische schijven, met name door middel van het aanbrengen van een identificatiecode op schijven die in de Gemeenschap zijn vervaardigd, draagt bij tot de beperking van het aantal inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in deze in hoge mate onder piraterij lijdende sector. Niettemin mogen deze technisch beschermingsmaatregelen niet worden misbruikt om markten af te schermen en parallelle invoer te voorkomen.
30. Ten behoeve van de eenvormige toepassing van deze richtlijn is het aangevoelen te voorzien in systemen voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie, met name door het opzetten van een netwerk van door de lidstaten aangewezen correspondenten en door middel van regelmatige evaluatierapporten over de toepassing van de richtlijn en over de doeltreffendheid van de maatregelen van de diverse nationale instanties.
31. Aangezien de doelstellingen van de richtlijn om eerdergenoemde redenen het beste op Gemeenschapsniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.

32. Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze richtlijn beoogt meer bepaald te waarborgen dat de intellectuele eigendom volledig wordt geëerbiedigd overeenkomstig artikel 17, lid 2, van genoemd Handvest.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I  
Doel en toepassingsgebied

Artikel 1

*Doel*

Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. In deze richtlijn omvat de term 'intellectuele-eigendomsrechten' ook industriële-eigendomsrechten.

Artikel 2

*Toepassingsgebied*

1. Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.
2. Deze richtlijn laat de bijzondere rechtshandavings- en uitzonderingsbepalingen, opgenomen in de Gemeenschapswetgeving betreffende auteursrecht en naburige rechten, met name in Richtlijn 91/250/EEG, in het bijzonder artikel 7, en in Richtlijn 2001/29/EU, in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 6 en artikel 8, onverlet.
3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan:
  - a) de communautaire bepalingen betreffende het materiële recht inzake de intellectuele eigendom, Richtlijn 95/46/EU, Richtlijn 1999/93/EU, of Richtlijn 2000/31/EU in het algemeen en de artikelen 12 tot en met 15 daarvan in het bijzonder;

- b) internationale verplichtingen van de lidstaten en met name de TRIP's-overeenkomst, waaronder de verplichtingen met betrekking tot strafprocedures en straffen;
- c) enige nationale bepaling in de lidstaten met betrekking tot strafprocedures en straffen in verband met inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

## HOOFDSTUK II

### Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen

#### *Afdeling 1*

#### *Algemene bepalingen*

#### Artikel 3

##### *Algemene verplichting*

1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragen inhouden.
2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures

#### Artikel 4

Personen bevoegd tot het verzoeken van de toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen

1. De lidstaten zullen als personen die bevoegd zijn om de toepassing van de in dit hoofdstuk bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken, erkennen:
  - a) houders van intellectuele-eigendomsrechten, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijk recht,
  - b) alle andere personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebruiken, in het bijzonder houders van een licentie, voorzover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht,

- c) instanties voor het collectieve beheer van intellectuele-eigendomsrechten die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voorzover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht,
- d) organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen, die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voorzover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijk recht.

#### Artikel 5

##### *Vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten*

1. Voor de toepassing van de in deze richtlijn vastgelegde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen
  - a) opdat de auteur van een werk van letterkunde en kunst, behoudens bewijs van het tegendeel, als zodanig worden beschouwd en bijgevolg gerechtigd is inbreukprocedures in te stellen, is het voldoende dat zijn naam op de gebruikelijke wijze op het werk vermeld staat;
  - b) is het bepaalde onder a) van overeenkomstige toepassing op de houder van een naburig recht met betrekking tot zijn beschermde materiaal.

#### *Afdeling 2* *Bewijsmateriaal*

#### Artikel 6

##### *Bewijsmateriaal*

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen, en voor de staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten, behoudens bescherming van vertrouwelijke informatie. Voor de toepassing van dit lid kunnen de lidstaten bepalen dat een redelijk monster van een belangrijk aantal exemplaren van een werk of enig ander beschermd voorwerp, door de bevoegde rechterlijke instanties als aanvaardbaar bewijsmateriaal moet worden beschouwd.



2. De lidstaten treffen de noodzakelijke maatregelen teneinde de bevoegde rechterlijke instanties onder dezelfde omstandigheden in staat te stellen, in geval van inbreuk op commerciële schaal, op verzoek van een partij in voorkomend geval overlegging kunnen gelasten van bancaire, financiële of handelsdocumenten die zich onder de macht van de tegenpartij bevinden, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd.

## Artikel 7

### *Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal*

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, reeds voordat een bodemprocedure is begonnen, op verzoek van een partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht is gemaakt of zal worden gemaakt, onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. Tot deze maatregelen kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, dan wel de fysieke inbeslagname van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. Deze maatregelen worden genomen, zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name indien het aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat. Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal die zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering ervan ter kennis van de betrokken partijen gebracht. Op verzoek van deze partijen vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat aan de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal de voorwaarde kan worden verbonden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de schadeloosstelling van door de verweerder geleden schade, overeenkomstig lid 4.
3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist, indien de eiser niet een procedure die leidt tot een beslissing ten

principale bij de bevoegde rechterlijke instanties heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast wanneer de wetgeving van de lidstaat zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald,, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

4. Wanneer de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, hebben de rechterlijke instanties de bevoegdheid op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.
5. De lidstaten kunnen maatregelen treffen om de identiteit van getuigen te beschermen.

### *Afdeling 3* *Recht op informatie*

#### Artikel 8

##### *Recht op informatie*

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, op gerechtvaardigd en redelijk verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt verstrekt door de inbreukmaker en/of door een andere persoon die:
  - a) de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit blijkt te hebben;
  - b) de inbreukmakende diensten op commerciële schaal blijkt te gebruiken;
  - c) op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen; of
  - d) door een onder a), b) of c) bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, de fabricage of de distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten.

2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naar gelang passend is:
  - a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;
  - b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs.
3. De leden 1 en 2 gelden onverminderd andere regelgeving waarbij:
  - a) de rechthebbende ruimere rechten op informatie worden toegekend;
  - b) het gebruik van de krachtens dit artikel medegedeelde informatie in burgerlijke of strafzaken wordt geregeld;
  - c) de aansprakelijkheid wegens misbruik van het recht op informatie wordt geregeld;
  - d) de mogelijkheid wordt geboden te weigeren gegevens te verstrekken die de in lid 1 bedoelde persoon zouden dwingen deelname door hemzelf of door naaste verwanten aan een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht toe te geven; of
  - e) de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen of de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld.

*Afdeling 4*  
*Voorlopige en conservatoire maatregelen*

Artikel 9

*Voorlopige en conservatoire maatregelen*

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser:
  - a) tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om, indien wenselijk en indien het nationale recht hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechthebbende; onder dezelfde voorwaarden kan een voorlopig bevel worden uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken; het bevel tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of een naburig recht, wordt beheerst door Richtlijn 2001/29/EU;
  - b) de inbeslagneming of afgifte kunnen gelasten van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of dat zij zich daarin bevinden.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat, in het geval van inbreuk op commerciële schaal, de rechterlijke instanties aan de benadeelde partij die omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, conservatoir beslag kunnen laten leggen op de roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties overlegging van bancaire, financiële, of commerciële documenten of passende inzage van de desbetreffende informatie gelasten.
3. De rechterlijke instanties hebben met betrekking tot de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen de bevoegdheid om van de eiser te verlangen dat hij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat de eiser de houder van het recht is en dat er inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen in passende gevallen kunnen worden genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de rechthebbende zou veroorzaken. In dit geval worden de partijen uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering van de maatregelen hiervan in kennis gesteld. Op verzoek van de verweerder vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.
5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in de leden 1 en 2 bedoelde voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, indien de eiser niet een procedure die leidt tot een beslissing ten principale bij de bevoegde rechterlijke instantie heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toelaat of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.
6. De bevoegde rechterlijke instanties kunnen aan de in de leden 1 en 2 bedoelde voorlopige maatregelen de voorwaarde verbinden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van door de verweerder geleden schade, zoals bepaald in lid 7.
7. Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, hebben de rechterlijke instanties de bevoegdheid, op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor de door deze maatregelen toegebrachte schade.

### *Afdeling 5*

#### *Maatregelen ten gevolge van een beslissing over de grond van de zaak*

### Artikel 10

#### *Corrigerende maatregelen*

1. Onverminderd de aan de rechthebbende wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, dragen de lidstaten er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een

intellectuele-eigendomsrecht vormen en, in passende gevallen, met betrekking tot de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze goederen zijn gebruikt.

Deze maatregelen omvatten:

- a) terugroeping uit het handelsverkeer,
  - b) definitieve verwijdering uit het handelsverkeer,
  - c) vernietiging.
2. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op kosten van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten.
  3. Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden.

#### Artikel 11

##### *Rechterlijk bevel*

De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Indien het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd. De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8, lid 3, van Richtlijn 2001/29/EU.

#### Artikel 12

##### *Alternatieve maatregelen*

De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde rechterlijke instanties, in passende gevallen en op verzoek van degene aan wie de in deze afdeling vastgelegde maatregelen kunnen worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de benadeelde partij een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald in plaats van toepassing van de maatregelen uit deze afdeling, indien de verzoeker zonder opzet en zonder nalatigheid heeft gehandeld, indien uitvoering van de maatregelen hem onevenre-

dige schade zou berokkenen en indien geldelijke schadeloosstelling van de benadeelde partij redelijkerwijs bevredigend lijkt.

### *Afdeling 6*

#### *Schadevergoeding en aan de procedure verbonden kosten*

#### Artikel 13

##### *Schadevergoeding*

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

- a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden;

of

- b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde

#### Artikel 14

##### *Aan de procedure verbonden kosten*

De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

*Afdeling 7*  
*Maatregelen houdende openbaarmaking*

Artikel 15

*Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken*

De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties in het kader van gerechtelijke procedures wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie van de uitspraak. Lidstaten kunnen voorzien in andere bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opvallende publiciteit, die passend zijn in de omstandigheden van het geval.

HOOFDSTUK III  
Door de lidstaten opgelegde sancties

Artikel 16

*Door de lidstaten opgelegde sancties*

Onverminderd de bij deze richtlijn vastgestelde civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, kunnen de lidstaten andere passende sancties in geval van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten vaststellen

HOOFDSTUK IV  
Gedragscodes en administratieve samenwerking

Artikel 17

*Gedragscodes*

De lidstaten stimuleren:

- a) de ontwikkeling door handels- of beroepsverenigingen of -organisaties van gedragscodes op communautair niveau, die het doel hebben bij te dragen aan de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten, met name door middel van de aanbeveling om op optische schijven een broncode te gebruiken waarmee kan worden vastgesteld waar deze zijn vervaardigd;



- b) de mededeling aan de Commissie van ontwerpgedragscodes op nationaal of communautair niveau en eventuele evaluaties van de toepassing van deze gedragscodes.

### Artikel 18

#### *Evaluatie*

1. Drie jaar na de in artikel 20, lid 1, genoemde datum dient elke lidstaat bij de Commissie een verslag in omtrent de stand van uitvoering van deze richtlijn. Op basis van deze verslagen stelt de Commissie een verslag op over de toepassing van deze richtlijn, met inbegrip van een beoordeling van de effectiviteit van de maatregelen die door de verschillende bevoegde organen en instanties zijn genomen, evenals een evaluatie van hun effect op de innovatie en ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Dit verslag wordt ingediend bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het gaat zo nodig, in het licht van de ontwikkeling van de communautaire rechtsorde, vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze richtlijn.
2. De lidstaten bieden de Commissie de hulp en bijstand die zij mogelijk nodig heeft om het in lid 1, tweede alinea, bedoelde verslag op te stellen.

### Artikel 19

#### *Informatie-uitwisseling en correspondenten*

Ter bevordering van de samenwerking, waaronder het uitwisselen van informatie, tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie, benoemt elke lidstaat een of meer nationale correspondenten (hierna aangeduid als 'de nationale correspondenten') voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de maatregelen waarin deze richtlijn voorziet. De lidstaat deelt het contactadres van de nationale correspondenten mee aan de andere lidstaten en aan de Commissie.

## HOOFDSTUK V

### Slotbepalingen

### Artikel 20

#### *Omzetting*

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk ...\* aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Wanneer de lidstaten die bepalingen

aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

\* 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

#### Artikel 21

##### *Inwerkingtreding*

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

#### Artikel 22

##### *Adressaten*

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 29.4.2004.

Voor het Europees Parlement  
De voorzitter  
P. COX

Voor de Raad  
De voorzitter  
M. McDOWELL



# RICHTLIJN WERKWIJZE BEWIJSBESLAG EN INZAGE

## ACHTERGROND

Deze werkwijze dient als richtlijn voor gerechtsdeurwaarders en (it-)deskundigen. Zij geeft op hoofdlijnen weer hoe men te werk dient te gaan bij de uitvoering van beschikkingen voor bewijsbeslag en vonnissen tot het verstrekken van inzage. De richtlijn heeft tot doel – bij gebrek aan een ander wettelijk kader – structuur aan te brengen in de uitvoering van de beslaglegging en de inzage. Daarbij wordt beoogd een effectief bewijsbeslag te verzoenen met de rechten van de beslagene, controle mogelijk te maken op de uitvoering van de beslaglegging en inzichtelijkheid te creëren in de bewijsbeslagpraktijk. Aansluitend geeft het handvatten voor een juiste structuur in de inzage, waarbij een *level playing field* wordt gecreëerd voor beide procespartijen (beslaglegger en beslagene).

Deze richtlijn is grotendeels gebaseerd op de ‘Werkwijze NMA analoog en digitaal rechercheren 2010’ en de in dat kader gegeven reacties bij de consultatie van het concept Werkwijze NMA. De richtlijn is toegesneden op de specifieke kenmerken van een bewijsbeslag – een tussen procespartijen bestaand geschil over exhibitie. De werkwijze is mede vastgesteld op grond van de opgedane ervaringen bij de uitvoering van de bewijsbeslagen en de inzage na vonnis, grotendeels gebaseerd op niet gepubliceerde en nog lopende rechtszaken.

## ARTIKEL 1

### *Begripsomschrijvingen*

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. it-specialist: een door de gerechtsdeurwaarder ingeschakelde it-deskundige belast met de technische bewerking van digitale gegevens die zich niet bezighoudt met de inhoudelijke behandeling van het beslag.
2. ter plaatse: elke plaats met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner, tenzij sprake is van een doorzoeking van een woning met

instemming van de beslagene dan wel met toepassing van artikel 444 Rv en met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Binnentreden.

3. beslagene: een gerekwestreerde ten laste van wie, of een derde bij wie, ten laste van de gerekwestreerde een bewijsbeslag wordt uitgevoerd.
4. binnen de reikwijdte: (analoge of digitale) gegevens en bescheiden die naar hun aard en/of inhoud redelijkerwijs binnen het doel en voorwerp van het beslag kunnen vallen.
5. buiten de reikwijdte: (analoge of digitale) gegevens en bescheiden, waaronder begrepen privé gegevens en bescheiden, die niet binnen de reikwijdte vallen.
6. deelverzameling: afgebakende verzameling van (analoge of digitale) gegevens en bescheiden die deel uitmaakt van een grotere verzameling.
7. zoekvraag: in een computerprogramma gegeven opdracht tot het zoeken van bepaalde digitale gegevens.
8. dataset: verzameling van digitale gegevens.
9. onderzoeksdata: verzameling (analoge en digitale) gegevens en bescheiden die binnen de reikwijdte vallen en niet geprivilegieerd zijn en waar de aangewezen deskundige het onderzoek in verricht.
10. deskundige ten behoeve van uitvoering beslaglegging: een door de voorzieningenrechter of de gerechtsdeurwaarder geaccepteerde deskundige die met zijn specifieke vakkennis en ervaring de gerechtsdeurwaarder ondersteunt bij de beslaglegging.
11. aangewezen deskundige ten behoeve van uitvoering exhibitie/separatie: een door de rechtbank bij vonnis aangewezen deskundige, welke is geaccepteerd door partijen, die uitvoering dient te geven aan hetgeen bij vonnis is bepaald ten aanzien van de dataselectie met betrekking tot de onderzoeksdata.

## HET BEWIJSBESLAG

### ARTIKEL 2

#### *Uitreiking beschrijving doel en voorwerp van het bewijsbeslag op de beslaglocatie*

1. Bij aanvang van een bewijsbeslag ter plaatse reikt de gerechtsdeurwaarder aan de beslagene, voor zover aanwezig, de beschikking uit waarin het doel en voorwerp van het bewijsbeslag zijn vermeld.
2. Op eerste verzoek verstrekt de gerechtsdeurwaarder aan de beslagene afschrift van de geheimhoudingsverklaring van de ingeschakelde it-specialist.

### ARTIKEL 3

#### *Kwalificeren binnen de reikwijdte tijdens een bewijsbeslag ter plaatse*

1. De gerechtsdeurwaarder bepaalt ter plaatse aan de hand van de omschrijving van doel en voorwerp van het bewijsbeslag (de beschikking) of gegevens en bescheiden binnen danwel buiten de reikwijdte van de beschikking vallen. Hierbij is medebepalend de reikwijdte van het beslagverlof ten aanzien van namen van de gerkwestreerden, de zoeklocaties en de periode (tijdspanne) waarop het beslagverlof betrekking heeft.
2. Gegevens en bescheiden die buiten de reikwijdte vallen, ziet de gerechtsdeurwaarder en zijn deskundigen niet langer in dan noodzakelijk om te bepalen dat deze buiten de reikwijdte vallen.
3. Gegevens en bescheiden die de gerechtsdeurwaarder ter plaatse aantreft in een deelverzameling met een omschrijving die rechtstreeks verband houdt met het doel en voorwerp van het beslag, merkt hij aan als vallend binnen de reikwijdte.
4. Digitale gegevens die de gerechtsdeurwaarder ter plaatse vindt met behulp van één of meer zoekvragen die rechtstreeks verband houden met het doel en voorwerp van het beslag, merkt hij aan als vallend binnen de reikwijdte. Bij afronding van het beslag ter plaatse verstrekt hij aan de beslagene(n) een lijst met de gehanteerde zoekvragen.
5. De gerechtsdeurwaarder verzamelt alle digitale gegevens die hij aanmerkt als vallend binnen de reikwijdte in een dataset 'origineel binnen de reikwijdte'. Bij afronding van het onderzoek ter plaatse verstrekt hij aan de beslagene(n) een gewaarmerkt overzicht van (de herkomst van) de digitale gegevens die zich op deze dataset bevinden.
6. Een verzameling digitale gegevens waarvan de gerechtsdeurwaarder ter plaatse niet kan uitsluiten dat die naast gegevens die binnen de reikwijdte vallen, ook gegevens bevat die buiten de reikwijdte vallen, verzamelt hij in een dataset 'mogelijk buiten de reikwijdte'. Bij afronding van het onderzoek ter plaatse verstrekt hij aan beslagene(n) een gewaarmerkt overzicht van (de herkomst van) de digitale gegevens die zich op deze dataset bevinden.
7. Indien directe verstrekking van de gebruikte zoektermen en/of herkomst om redenen van organisatorische aard niet direct mogelijk is zal de gerechtsdeurwaarder binnen vijf werkdagen na afronding van het bewijsbeslag ter plaatse, alsnog deze gegevens verstrekken.

## ARTIKEL 4

*Geprivilegieerde gegevens en bescheiden tijdens een bewijsbeslag ter plaatse*

1. Van analoge gegevens en bescheiden die hij ter plaatse aantreft en beschouwt als geprivilegieerd, maakt de gerechtsdeurwaarder geen kopie.
2. Indien een beslagene claimt dat bepaalde analoge gegevens of bescheiden geprivilegieerd zijn, kan de gerechtsdeurwaarder zich van de juistheid van deze claim vergewissen door deze ter plaatse vluchtig in te zien.  
Het motiveren van een claim kan bestaan uit het aangeven wie het document heeft opgesteld, aan wie het is gericht, wat de functies en verantwoordelijkheden van deze personen zijn, wat het doel is waarvoor het document is opgesteld en in welke context het is opgesteld.
3. Indien de gerechtsdeurwaarder niet overtuigd is van het geprivilegieerde karakter van de als zodanig geclaimde analoge gegevens of bescheiden, terwijl de beslagene wel volhardt in zijn claim, neemt hij deze analoge gegevens of bescheiden mee in een verzegelde enveloppe.
4. Indien de beslagene stelt dat het vluchtig inzien al het geprivilegieerde karakter van de als zodanig geclaimde analoge gegevens of bescheiden kan schaden, verzoekt de gerechtsdeurwaarder hem deze claim nader te motiveren. De beslagene dient de gerechtsdeurwaarder in ieder geval die gegevens te verstrekken die kunnen dienen tot het bewijs dat de als zodanig geclaimde analoge gegevens of bescheiden daadwerkelijk geprivilegieerd zijn.
5. Nadat door de gerechtsdeurwaarder is vastgesteld dat de claim afdoende is gemotiveerd, als bedoeld in het vorige lid, neemt de gerechtsdeurwaarder de desbetreffende analoge gegevens en bescheiden, zonder die ingezien te hebben, mee in een verzegelde enveloppe.
6. De gerechtsdeurwaarder bewaart de verzegelde enveloppe en maakt van de claim melding in zijn proces-verbaal omtrent het verschoningsrecht.
7. Ten aanzien van digitale gegevens zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover het technisch niet mogelijk is de (als zodanige geclaimde) geprivilegieerde digitale gegevens tijdens het onderzoek ter plaatse uit te zonderen van de datasets 'origineel binnen de reikwijdte' of mogelijk buiten de reikwijdte'.

## ARTIKEL 5

*Bewerken van dataset 'origineel binnen de reikwijdte' na afloop van een bewijsbeslag ter plaatse*

1. Ten kantore van de gerechtsdeurwaarder, althans op een plaats die de gerechtsdeurwaarder daarvoor aanwijst extraheert de it- specialist zo nodig de

dataset 'origineel binnen de reikwijdte' en ontdoet zo nodig de geëxtraheerde versie vervolgens van op voorhand niet relevant materiaal.

2. Ongeacht of de dataset 'origineel binnen de reikwijdte' ten kantore van de gerechtsdeurwaarder aldus is bewerkt, verstrekt de it-specialist (middels de gerechtsdeurwaarder) een gewaarmerkt overzicht van de digitale gegevens die zich op de (bewerkte) dataset 'origineel binnen de reikwijdte' bevinden en een gewaarmerkte kopie van de (bewerkte) dataset 'origineel binnen de reikwijdte' aan de beslagene.

## ARTIKEL 6

### *Bewerken van dataset 'mogelijk buiten de reikwijdte' na afloop van een bewijsbeslag ter plaatse*

1. Ten kantore van de gerechtsdeurwaarder extraheert de it-specialist zo nodig de dataset 'mogelijk buiten de reikwijdte' en ontdoet zo nodig de geëxtraheerde versie vervolgens van op voorhand niet relevant en geprivilegieerd materiaal.
2. Ongeacht of de dataset 'mogelijk buiten de reikwijdte' ten kantore van de gerechtsdeurwaarder aldus is bewerkt, verstrekt de it-specialist een gewaarmerkt overzicht van de digitale gegevens die zich op de (bewerkte) dataset 'mogelijk buiten de reikwijdte' bevinden en een gewaarmerkte kopie van de (bewerkte) dataset 'mogelijk buiten de reikwijdte' aan de beslagene.
3. De gerechtsdeurwaarder stelt de beslagene in de gelegenheid binnen 10 werkdagen na de verstrekking van het overzicht en de kopie gemotiveerd aan te geven welke digitale gegevens buiten de reikwijdte vallen.
4. Indien een beslagene claimt dat bepaalde digitale gegevens buiten de reikwijdte vallen, vergewist de gerechtsdeurwaarder zich van de juistheid van deze claim, met inachtneming van artikel 3, tweede lid. Hij stelt de beslagene door middel van een kennisgeving in de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn. Die kennisgeving bevat de datum en het tijdstip waarop de beslagene, indien hij gebruik wil maken van deze gelegenheid, verwacht wordt ten kantore van de gerechtsdeurwaarder aanwezig te zijn.
5. In zoverre de gerechtsdeurwaarder van oordeel is dat de claim terecht is, stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk in kennis. De gerechtsdeurwaarder voegt de desbetreffende digitale gegevens niet toe aan de onderzoeksdata.
6. In zoverre de gerechtsdeurwaarder van oordeel is dat de claim niet terecht is, stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk in kennis. De gerechtsdeurwaarder voegt de desbetreffende digitale gegevens toe aan de onderzoeksdata.
7. Indien de gerechtsdeurwaarder de hierboven in het derde tot en met het zevende lid beschreven procedure niet volgt, stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis. Tevens informeert hij hem over de dan te volgen procedure voor de selectie van digitale gegevens die binnen de reik-



wijde vallen uit de (bewerkte) dataset ‘mogelijk buiten de reikwijdte’. Bij die procedure neemt de gerechtsdeurwaarder in ieder geval artikel 3, tweede lid, in acht en stelt hij de beslagene in de gelegenheid bij de selectie aanwezig te zijn.

## ARTIKEL 7

### *Geprivilegieerde gegevens en bescheiden na afloop van een bewijsbeslag ter plaatse*

1. De gerechtsdeurwaarde stelt de beslagene in de gelegenheid binnen 10 werkdagen na de verstrekking van het overzicht bedoeld in artikel 5 of artikel 6, tweede lid, gemotiveerd aan te geven welke digitale gegevens geprivilegieerd zijn in de (bewerkte) datasets ‘origineel binnen de reikwijdte’ en ‘mogelijk buiten de reikwijdte’.
2. De gerechtsdeurwaarder verzoekt de beslagene zijn claim dat analoge of digitale gegevens of en in een door de gerechtsdeurwaarder verzegelde enveloppe geprivilegieerd zijn, binnen 10 werkdagen schriftelijk te motiveren.
3. De gerechtsdeurwaarder toetst het geprivilegieerde karakter van de door de beslagene als zodanig geclaimde gegevens of bescheiden.
4. In zoverre de gerechtsdeurwaarder van oordeel is dat de claim terecht is, stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk in kennis en retourneert of vernietigt hij – al naar gelang van toepassing – de desbetreffende gegevens of bescheiden.
5. In zoverre de gerechtsdeurwaarder van oordeel is dat de claim niet terecht is, stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis. Hij stelt hem daarbij in de gelegenheid om binnen 5 werkdagen na verzending van die schriftelijke kennisgeving zijn standpunt schriftelijk nader toe te lichten.
6. Is de gerechtsdeurwaarder na deze nadere toelichting van oordeel dat de claim terecht is, dan stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk in kennis en retourneert of vernietigt hij – al naar gelang van toepassing – de desbetreffende gegevens of bescheiden.
7. Blijft de gerechtsdeurwaarder ook na deze nadere toelichting van oordeel dat de claim niet terecht is, dan stelt hij de beslagene hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis. In deze kennisgeving geeft de gerechtsdeurwaarder aan dat de desbetreffende gegevens en bescheiden niet eerder dan na verloop van 5 werkdagen na verzending van de kennisgeving voor nader onderzoek aan de onderzoeksdata zal toevoegen.

## ARTIKEL 8

### *Vernietiging van digitale gegevens en correspondentie*

1. Na afronding van het onderzoek en nadat eventuele bezwaartermijnen zijn verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dat bezwaar is beslist, vernietigt de it-specialist, voor zover wettelijk toegestaan, alle digitale gegevens met uitzondering van die gegevens die in zijn eigen rapportage zijn opgenomen. Hij legt deze vernietiging vast in een verslag en stuurt een kopie van dat verslag aan de gerechtsdeurwaarder, die op zijn beurt de beslagene een kopie van het verslag zendt.
2. Op hetzelfde moment vernietigt de gerechtsdeurwaarder, voor zover wettelijk toegestaan, de tussen hem en de beslagene uitgewisselde correspondentie over de als zodanig geclaimde geprivilegieerde gegevens en bescheiden. Hij legt deze vernietiging vast in een proces-verbaal en stuurt een kopie van dat verslag aan de beslagene.

## ARTIKEL 9

### *Opschorting bewerking van de dataset*

1. Om redenen van opportuniteit kan de gerechtsdeurwaarder aan partijen voorstellen de dataselectie op te schorten totdat in de hoofdzaak is beslist.
2. Op basis van de inhoud van het vonnis in de hoofdzaak zal de gerechtsdeurwaarder ten aanzien van de onderzoeksdata, in overleg met de aangewezen deskundige, alsnog bepalen welke data vallen binnen de reikwijdte van het beslagverlof en het vonnis.

## DE INZAGE

## ARTIKEL 10

### *Overdracht van dataset na vonnis*

1. De aangewezen deskundige zal vervolgens op basis van de rechterlijke beslissing bepalen welke data ter inzage wordt doorgezet naar de verzoekende partij – het doel en het voorwerp van de inzage.
2. Voor een zorgvuldige procesgang is het wenselijk dat beslagene voorafgaande aan de overdracht van dataset aan de beslagleggende partij, ter controle inzage krijgt in de dataset die wordt afgegeven aan de verzoekende partij.
3. Door de deskundige wordt de dataselectie inclusief een gewaarmerkt overzicht van de digitale gegevens die zich binnen de dataselectie bevinden en een

gewaarmerkte kopie van de gehele dataset via een veilige manier overgedragen aan de beslagene.

4. De deskundige verleent de beslagene een korte termijn om inhoudelijk te reageren op de uitgevoerde selectie. Bij de te stellen reactietermijn zal rekening dienen te worden gehouden met omvang en complexiteit van de onderhavige data.
5. Na de reactietermijn wordt door de deskundige de dataselectie inclusief een gewaarmerkt overzicht van de digitale gegevens die zich binnen de dataselectie bevinden en een gewaarmerkte kopie van de gehele dataset via een veilige manier overgedragen aan de verzoekende partij. De deskundige maakt melding van eventuele aanpassingen in de dataset, onder vermelding van de gebruikte argumenten.
6. De artikelen 3 tot en met 8 van deze richtlijn zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de werkzaamheden van de deskundige.
7. Doet zich de situatie voor dat de deskundige ook na een nadere toelichting een claim niet terecht vindt, dan geeft de deskundige partijen de gelegenheid binnen een redelijke termijn een executie-kort geding aanhangig te maken. Indien de gerechtsdeurwaarder dit wenselijk acht kan deze middels een deurwaarders-kort geding interveniëren zodat de kort gedingrechter inzage kan nemen in de ter discussie staande data, waardoor de relevantie van de claim inhoudelijk kan worden beoordeeld. De partij die inzage vordert verkrijgt de data pas na rechterlijke toetsing.

#### ARTIKEL 11

##### *Positie van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder*

1. Het is de deskundige toegestaan in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden overleg te voeren met de gerechtsdeurwaarder om de dataset en de totstandkoming daarvan op haar juiste merites te kunnen beoordelen. De inhoud van dit overleg is vertrouwelijk.
2. De deskundige moet altijd onafhankelijk van partijen, en altijd en uitsluitend gemachtigd bij vonnis van de rechtbank, uitvoering geven aan de inzage. Hij handelt hierbij:
  - rechtstreeks in opdracht van een procespartij, of
  - in opdracht van de gerechtsdeurwaarder die is belast met de executie van het vonnis tot inzage.
3. De deskundige bepaalt, eventueel in overleg met de gerechtsdeurwaarder, de wijze waarop de overdracht van data wordt georganiseerd.

DEZE WERKWIJZE IS OPGESTELD DOOR:

Mr. G. Bakker – Equilibristen gerechtsdeurwaarders

Ing. M.J. van Rossen BI – lid NVBI – Probatius (Agritect Advies)